

# REVISTA DA ABPI

# 22

Órgão Informativo da  
Associação Brasileira  
da Propriedade Intelectual

São Paulo, Mai/Jun de 1996

OS INVENTOS DE EMPREGADOS NA  
NOVA LEI DE PATENTES - I  
POR NUNO T. P. CARVALHO

ASPECTOS ECONÔMICOS DOS  
DIREITOS AUTORAIS  
POR OTÁVIO AFONSO

O RECONHECIMENTO INCIDENTAL  
DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA  
OU PRIVILÉGIO DE PATENTE  
POR LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT

MARCA TRIDIMENSIONAL,  
AGORA UMA REALIDADE  
POR JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

A ESCOLHA DE MARCAS COMO  
ESTRATÉGIA DE MARKETING  
POR RICARDO PINHO

PROPOSTAS PARA EMENDAS AO  
ATO NORMATIVO INPI Nº 126/96

**PORTO ALEGRE**

**XXVII**

**Seminário  
Nacional da  
Propriedade  
Intelectual**

**22 e 23 de setembro de 1997  
Centro de Convenções FIERGS**

parceria

**Federação das Indústrias do  
Estado do Rio Grande do Sul**

São três mil empresas filiadas,  
em parceria com a **ABPI**, no mais  
moderno centro de eventos do País.

***Participe, Tche!***

# SUMÁRIO

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

OS INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES - I 3

*Por Nuno T. P. Carvalho*

Este estudo tem como objetivo analisar a solução que o legislador brasileiro encontrou para superar o conflito de interesses entre inventores e patrões. A parte I do trabalho aborda o tema de um modo geral, referindo-se à sistematização normativa da matéria e fornecendo alguns conceitos jurídicos básicos necessários ao entendimento dos múltiplos desdobramentos da questão. As partes II, III e IV serão publicadas na revista nº 23.

ASPECTOS ECONÔMICOS DOS DIREITOS AUTORAIS 34

*Por Otávio Afonso*

O autor aborda a questão do direito autoral no ambiente global das informações, como os acordos internacionais de propriedade intelectual, as "indústrias de direito do autor" e a legislação do direito autoral no Brasil e a necessidade de modernização de nossa política cultural.

O RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA OU PRIVILÉGIO DE PATENTE 36

*Por Lélío Denicoli Schmidt*

Este é um tema que tem suscitado posicionamentos contraditórios no âmbito da jurisprudência, inclusive no próprio seio do Superior Tribunal de Justiça. O autor procura sustentar que a Justiça Estadual tem competência para reconhecer em caráter *incidenter tantum* a invalidade de registro, para condenar alguém a abster-se do uso de marca ou patente, sem propositura da ação anulatória.

MARCA TRIDIMENSIONAL, AGORA UMA REALIDADE 46

*Por José Carlos Tinoco Soares*

O autor apresenta os primeiros casos de registro de marca tridimensional, discorre sobre o que efetivamente pode constituir uma marca e se regozija com o reconhecimento da marca tridimensional no Brasil pela Nova Lei de Propriedade Industrial.

A ESCOLHA DE MARCAS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING 48

*Por Ricardo Pinho*

Neste artigo, discute-se aspectos variados relativos à marca: sua registrabilidade e sua disponibilidade – e como estes aspectos influem no processo de escolha de uma marca para um produto, empresa ou outro empreendimento. Discute também a atuação dos profissionais da área de *marketing* e de propriedade industrial.

PROPOSTAS PARA EMENDAS AO ATO NORMATIVO INPI Nº 126/96 53

*Parecer encaminhado pela ABPI ao Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Dornelles, Ministro da Indústria do Comércio e do Turismo, a respeito do Ato Normativo INPI nº 126/96 - artigos 230 e 231 - Pipeline, Lei nº 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial, em 1º de agosto de 1996.*

INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 55

AGENDA 56

A edição deste exemplar da Revista da ABPI foi também possível graças ao patrocínio dos seguintes escritórios e instituições:

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;  
Clarke-Modet do Brasil Ltda.;

Machado, Meyer, Sendacz e Opice – advogados;  
Guerra & Associados; Daniel & Cia.; Momen,  
Leonardos & Cia.;

Vieira de Mello, Werneck Alves S/C; Carvalho de  
Freitas e Ferreira – advogados;

Albino Advogados;

Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;  
Interfarma e Castro, Barros e Sobral Advogados.

Órgão Informativo da ABPI  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA  
PROPRIEDADE INTELECTUAL  
Av. Franklin Roosevelt, 23, sala 802  
Tel.: (021) 220-4879, fax: (021) 240-1266  
Cep 20021-120, Rio de Janeiro, RJ

*Diretor-Editor*

José Roberto d'Afonseca Gusmão

*Jornalista Responsável*

Valéria Lima Rocha (MTB 16.907)

**Comitê Executivo da ABPI**

*Presidente*

Juliana L. B. Viegas

*1ª Vice-Presidente*

Luiz Antonio Ricco Nunes

*2ª Vice-Presidente*

José Antonio B.L. Faria Correa

*3ª Vice-Presidente*

Sonia Maria d'Elboux

*4ª Vice-Presidente*

Helio Fabbri Junior

*Diretor Relator*

Gustavo Starling Leonardos

*Diretor Tesoureiro*

Ricardo P. Vieira de Mello

*Diretor Secretário*

Mauro J. G. Arruda

*Diretor-Editor*

José Roberto d'Afonseca Gusmão

**Conselho Diretor da ABPI**

Antonio Luis de Miranda Ferreira, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Clóvis Silveira, Custódio Cabral de Almeida, Denis Allan Daniel, Elias Marcos Guerra, Francisco de Paula Palhano Pedroso, Gabriel Francisco Leonardos, Geraldo Colucci, Gert Egon Dannemann, Henry Knox Sherrill, Herlon Monteiro Fontes, João Pedro Gouveia Vieira Filho, Julio Cesar Cassano, Lilian de Melo Silveira, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Manoel Joaquim Pereira dos Santos, Mariangela Vassalo, Mario Oscar Chaves de Oliveira, Nuno Thomas Pires de Carvalho, Oscar José Werneck Alves, Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemsen, Ricardo de Andrade Bérnago da Silva, Sonia Maria Nogueira Fernandes

**Coordenação Editorial e Produção**

PW Gráficos e Editores Associados Ltda.  
Rua Luminárias, 105 - Jardim das Bandeiras  
05439-000, São Paulo, SP  
Telefone e fax: (011) 864-8011

**Fotolito**

Bureau Bandeirante

**Impressão**

Bandeirantes

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editoria ou da ABPI. As matérias relacionadas poderão ser reproduzidas sem prévia autorização, desde que citada a fonte.

Cartas, críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação da Revista, aos cuidados do Diretor-Editor, José Roberto d'Afonseca Gusmão.

**Redação**

R. Dr. Franco da Rocha, 137  
12º andar - Cep 05015-040, São Paulo, SP

## NOTA DO EDITOR

**D**ando continuidade ao enorme interesse que a nova Lei de Propriedade Industrial tem gerado, alguns autores já nos enviam artigos com ensaios de interpretação de excepcional qualidade. Neste número, destacamos um longo estudo de Nuno T. P. Carvalho sobre o regime jurídico dos inventos de empregados na nova Lei. Em razão do fôlego do estudo, estamos publicando nesta edição a primeira parte (mais longa), deixando as partes II, III e IV reservadas para publicação no nº 23. José Carlos Tinoco Soares assina artigo destinado ao estudo da marca em três dimensões, registrando suas anotações sobre o tema, com uma abordagem, inclusive, internacional, das mais interessantes. O advogado Lélío Schmidt enfrenta com competência uma questão tormentosa, da maior importância para aqueles que militam no foro, qual seja: a do reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou de patente. Enfrenta a ques-

tão sob diversas óticas, como a processual, a civil e a jurisprudencial, com conclusões interessantíssimas.

Nosso colaborador Ricardo Pinho nos traz um artigo a respeito da escolha de marcas como estratégia de *marketing*, onde enfrenta, com alguma metodologia, a difícil tarefa de escolha do signo distintivo, discutindo, inclusive, o papel do advogado ou agente nesse processo.

Temos a honra de publicar, ainda, trabalho do Dr. Otavio Afonso, Coordenador de Direito Autoral do Ministério da Cultura, tratando dos aspectos econômicos dos Direitos Autorais, que merece reflexão, sendo de grande relevância.

Na sessão Documento, publicamos o pronunciamento que a ABPI ofereceu ao Sr. Ministro Francisco Dornelles, a respeito do Ato Normativo INPI nº 126/96, regulamentador do chamado *pipeline*.

**José Roberto d'Afonseca Gusmão**

*Diretor-Editor*

## CARTAS

*Prezado Sr. Editor,*

Com satisfação pessoal e curiosidade intelectual recebi o nº 21 da *Revista da ABPI*.

Como tudo que leva a sua marca, está muito boa a publicação, mesclando legislação (nacional e comparada), doutrina, jurisprudência... e noticiário. Qualquer hora dessas divulgará decisões do Conar, que sejam correlatas...

A todos os amigos da ABPI, agradecimentos e abraços.

Edney G. Narchi  
Diretor Executivo

Conselho Nacional de Auto-Regulamentação  
Publicitária - Conar

A redação da *Revista da ABPI* também recebeu os agradecimentos de: Raimundo Brito (Ministro de Minas e Energia) - José Gregori (Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça) - Desembargador José Lisboa da Gama Malcher (Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça) - Prof. Paulo Alcantara Gomes (Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Fernando Mendonça (Presidente do Instituto Carvalho de Mendonça de Direito Comercial) - Antônio Kandir (Ministro do Planejamento e Orçamento) - Newton Cleyde Peixoto (Presidente da OAB - Bahia) - Edson Ulisses de Melo (Presidente da OAB-Sergipe) - Bibliotecas da OAB-Piauí, da FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Regional de Blumenau - e dos senadores Epitácio Cafeteira, Renan Calheiros, Humberto Lucena, Ney Suassuna, Gilberto Miranda Batista, Lucídio Portella, João Rocha e Lauro Campos.



# OS INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES - I

NUNO T. P. CARVALHO

*Advogado. Professor-adjunto visitante na Faculdade de Direito da Washington University em St. Louis (MO, EUA). Mestre em Ciências Jurídicas pela Univ. Católica Portuguesa (Lisboa, Portugal). Mestre e Doutor em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, MG, Brasil). Mestre e Doutor em Direito pela Washington University em St. Louis (MO, EUA).*

**Sumário:** Introdução — Parte 1. Conceitos Preliminares - 1.1. As invenções de empregados: objetos do Direito do Trabalho ou da Propriedade Industrial? Sistematização legislativa. Princípios jurídicos aplicáveis. - 1.2. Relevância prática da matéria. - 1.3. A regra geral da propriedade sobre as invenções. O contrato de trabalho e a propriedade sobre o capital como elementos modificadores da regra geral quando se trata de inventos realizados por empregados. - 1.4. Espécies de invenções de empregados e respectiva alocação de direitos. - 1.5. Da aplicabilidade do regime legal de inventos de empregados às criações industriais não patenteadas. - 1.5.1. Do regime aplicável às invenções cuja patenteabilidade é vedada por lei. - 1.5.2. Do regime aplicável às invenções que são patenteáveis mas que não são objeto de patente. - 1.6. Invenções de empregados, de prestadores de serviços e estagiários. Invenções de empresas contratadas. Invenções de diretores. Invenções de funcionários públicos. - 1.7. As invenções "anônimas". Direitos dos respectivos inventores. - 1.8. Espécies de criações industriais abrangidas pelos artigos 40 a 43 do Código de 71 e pelos artigos 88 a 93 e 121 da Lei 9.279/96. Os programas de sugestões. - 1.9. Os inventos de empregados e o regime dos segredos de empresa.

## INTRODUÇÃO<sup>1</sup>

Um dos efeitos mais notáveis da Revolução Industrial foi a aceleração do desenvolvimento tecnológico. Uma simples consulta a qualquer compêndio de História da Tecnologia mostra como as invenções de novas máquinas e de novos produtos se sucederam a um ritmo progressivamente mais rápido a partir do século XVIII. Como resultado do desenvolvimento de novas técnicas e de novas atividades produtivas, a partir do final do século passado, as empresas passaram a fazer planejamento econômico. Os empreendedores sentiram a necessidade de estabelecer estratégias competitivas a implementar posteriormente, na perspectiva do atendimento de demandas futuras. E, como não podia deixar de ser, a tecnologia passou a constituir um fator determinante do planejamento empresarial.

Assim, os laboratórios e os centros de pesquisas passaram a desenvolver novas técnicas não só visando o atendimento de necessidades existentes mas também para se anteciparem a demandas futuras. Deste modo, quando estas se fizessem sentir, a oferta estaria disponível. O empresário que tivesse acertado em seu esforço prospectivo teria uma vantagem natural no novo mercado. Esta verdade elementar continua válida.

Mas isso só foi possível a partir do momento em que o capitalista incluiu a produção de tecnologia nas suas prospecções, vale dizer, a partir do momento em que ele passou a orientá-la e mesmo, de certo modo, a controlá-la. E a maneira de fazê-lo foi chamar o inventor a integrar-se nas grandes corporações, para servir à estratégia do capital. De empreendedor individual, o inventor transformou-se em empregado.<sup>2</sup>

## Notas

1. Este trabalho é resultado de uma pesquisa feita, em parte, na Faculdade de Direito da UFMG, e, noutra parte, na Faculdade de Direito da Washington University, em St. Louis. Agradeço ao CNPq pelo suporte dado à segunda parte da pesquisa.
2. Em monografia publicada em 1988, sugeri uma sistematização histórica do sistema de patentes, tendo proposto a mudança do seu destinatário como elemento de separação entre as fases da evolução do sistema — primeiro a fase dos privilégios feudais, que vigorou entre os séculos XII e XVIII; à qual correspondeu o artesão, introdutor (e não necessariamente inventor) de novas técnicas; depois a fase do liberalismo econômico, do século XVIII ao século XIX, moldada à imagem do inventor isolado,

empreendedor individual (Georges Eastman, Alexander Bell, Henry Bessemer e William Kelly, Elias Howe, Charles Francis Jenkins e os irmãos Siemens, são, dentre muitos outros, exemplos de inventores individuais que usaram as suas patentes como ativos de iniciação de empreendimentos empresariais); a seguir a fase da internacionalização (séculos XIX e XX), durante a qual o inventor é predominantemente o assalariado; nesta fase a patente é tratada como um ativo empresarial. Cf. Nuno T. P. Carvalho, "O Destinatário do Sistema Brasileiro de Patentes", 98 *Rev. Informação Legisl.* 287, 306-314 (1988). Três mudanças na lei revelam esta variação de perspectiva: passa a admitir-se, de um modo geral, que o pedido de patente seja depositado por quem não inventou (nalguns casos, admite-se mesmo que a patente seja expedida sem indi-



Criou-se, assim, uma situação para a qual o Direito não tinha uma resposta pronta. Com efeito, as leis de patentes, que começaram a ser adotadas pelos países, de uma forma generalizada, a partir do início do século XIX<sup>3</sup>, enquadravam a invenção patenteada como objeto de propriedade, o que possibilitava o seu tratamento como um ativo empresarial, isto é, como capital. De outro lado, leis trabalhistas foram adotadas em reação aos excessos da Revolução Industrial, procurando minorar o desequilíbrio econômico e social entre os fatores de produção, mediante a restrição da liberdade individual de negociação e a criação de mecanismos de proteção ao hipossuficiente. Entretanto, o fenômeno novo da criação do inventor a serviço de outrem não cabia dentro destas perspectivas conflitantes.

Qual então o regime jurídico aplicável a este novo tipo de empregado? O de um assalariado como qualquer outro? Evidentemente, a solução desvirtuaria a natureza do trabalho inventivo, cujas características o separam da atividade dos outros trabalhadores. Do inventor exige-se e espera-se criatividade, iniciativa própria e imaginação. Há sempre, portanto, uma enorme margem de liberdade no desempenho das atividades profissionais do inventor, que não pode ter suas tarefas detalhadamente orientadas e acompanhadas por seus superiores na organização empresarial. O inventor, definitivamente, não é um assalariado como qualquer outro. Mas, por outro lado, não deve ser visto como um sócio do patrão. Esta solução esquece a natureza da relação jurídica (de subordinação e dependência) mantida entre o patrão e o assalariado. Deverá então ao inventor-empregado ser atribuído um *statu quo* peculiar, mais privilegiado? A alternativa, sem dúvida, ao elevar os custos trabalhistas, pecaria por esquecer o caráter aleatório — isto é, de alto risco para o empresário — da atividade inventiva, o que desincentivaria o patrão a investir em pesquisa e desenvolvimento.

cação do nome do inventor); além disso, os direitos do inventor assalariado passam a ser objeto de preocupação dos legisladores; e, por fim, trata-se cada vez com mais complexidade e sofisticação do processo de patenteamento, visando assegurar certeza e liquidez à invenção que passa a ser vista como um ativo da empresa. O primeiro caso de atividade inventiva sistematizada sob a orientação de um patrão aconteceu por inspiração de um prolífico inventor norte-americano, Elmer Ambrose Sperry, fundador da Sperry Rand Corporation. Cf. *The 1995 Grolier Multimedia Encyclopedia*, versão 7.0, verbete “Sperry, Elmer Ambrose”. Cf. tb. Steven Cherenky, Comentário, “A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property and Personhood”, 81 *Calif. L. Rev.* 597 (1993): “O sistema de patentes, tal como foi inicialmente concebido, destinava-se a encorajar a invenção num regime de inventores individuais, o qual difere acentuadamente do

Este trabalho tem como objetivo analisar a solução que o legislador brasileiro encontrou para superar o conflito de interesses entre inventores e patrões. Antes de se prosseguir, entretanto, é bom que fique claro que a rubrica “inventos de assalariados” contém inúmeras questões de natureza jurídica, econômica e social, mas nem todas geram polêmica. Por exemplo, está bem assente hoje que os resultados do trabalho daqueles que foram contratados para inventar pertencem ao patrão. Não há argumento filosófico que afaste esta premissa. Também é aceito que o patrão cujos meios, dados e instalações são utilizados por empregado para inventar fora das suas tarefas normais, tem direitos sobre essa invenção. Assim como o empregado. O conflito, claro, começa no momento em que se discute a alocação dos direitos entre o patrão e o assalariado.

Os problemas que ainda hoje geram controvérsia serão re-passados ao longo do trabalho, mas enumero já alguns. O nível da remuneração do empregado que é contratado para inventar é um desses problemas. Há argumentos ponderáveis que sugerem que o pesquisador que oferece ao seu patrão um resultado de atividade inventiva economicamente desproporcionado ao seu salário deveria receber uma remuneração suplementar e compensatória. Escusado será dizer que há argumentos igualmente ponderáveis em sentido contrário.

O regime de alocação de direitos no que respeita à invenção mista (isto é, *grosso modo*, a invenção feita por empregado que não foi contratado para inventar mas que emprega recursos, dados e meios do patrão) é outro tema controverso — mais até do que o anterior.

Outro ponto que ainda não encontrou solução pacífica é a possibilidade de o patrão, mediante pré-contratos de cessão, avocar para si a titularidade de inventos feitos pelo assalariado “no fundo do seu quintal” — os chamados “inventos livres”.

ambiente de hoje. ‘Quando o sistema de patentes deste país foi adotado [...] era o inventor independente, *isolado*, quem criava novas idéias através do exercício das suas faculdades inventivas.’ [George E. Folk, *Patents and Industrial Progress* 144 (1942); restante da nota omitido]. As invenções do século XVIII caracterizavam-se pelos esforços individuais de inventores não-profissionais e não-treinados, que trabalhavam principalmente na sua ‘cabana no bosque’, como diria Emerson [nota omitida; a tradução não literal de *house in the woods* é *garagem de fundo de quintal*] ou nas suas fazendas [nota omitida]. Estes inventores independentes tinham pouca necessidade de capital além das despesas de manutenção, uma vez que não tinham empregados e geralmente usavam materiais disponíveis no trabalho”. *Id.* pp. 606, 607.

3. Cf. Yves Plasseraud e François Savignon, *Paris 1883 — Genèse du Droit Unioniste des Brevets*, Librairies Techniques, Paris, 1983, pp. 67-100.



Esta, inclusive, foi a única preocupação que levou algumas das unidades estaduais dos Estados Unidos da América a tomar iniciativas legislativas em tema que tradicionalmente, naquele país, tem sido deixado para regulamentação jurisprudencial.

Este trabalho procura analisar estas questões e apresentar as soluções que lhes foram dadas pela nova lei de patentes brasileira (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). Entretanto, como a Lei nº 9.279/96 instituiu um período de *vacatio* de um ano (artigo 243), período esse que vigora para as normas relativas aos inventos de empregados, a Lei nº 5.772/71 continua provisoriamente a reger esta matéria. Assim, sempre que necessário, será feita uma referência comparativa aos dois diplomas.

A Parte 1 aborda o tema “inventos de empregados” de um modo geral, referindo a sistematização normativa da matéria e alguns conceitos jurídicos básicos necessários ao entendimento dos múltiplos desdobramentos da questão. Nomeadamente, discutem-se os critérios utilizados na diferenciação de inventos de empregados para fins de alocação de direitos de propriedade, e faz-se menção ao regime jurídico das sugestões. As Partes subsequentes analisam cada uma das categorias de inventos de empregados: a Parte 2 trata dos inventos de serviço; a Parte 3 aborda as invenções mistas; e a Parte 4 discorre sobre as invenções livres. Na Parte 3, para fins de melhor entendimento de alguns problemas relacionados com a alocação de direitos entre patrão e empregado, faço uma breve descrição do regime norte-americano do *shop right*, uma construção jurisprudencial da *common law* do século passado que ainda vigora. Por fim, na Conclusão, apresentam-se sugestões para um tratamento do assunto que preserve o equilíbrio dos interesses das partes envolvidas no tema.

Uma última observação. Ao longo do trabalho irei referir-me

repetidamente a “inventos de empregados” e “invenções de empregados”. Talvez etimologicamente as palavras “invento” e “invenção” tenham significado distinto (a segunda significando a atividade inventiva e a primeira, o resultado dessa atividade), mas o legislador empregou-as indistintamente com o significado de “resultado da atividade inventiva”. Por exemplo, o artigo 88 da Lei nº 9.279/96, que define invento de serviço, começa por mencionar “A *invenção* e o modelo de utilidade” (grifo acrescentado). Mas, logo a seguir, o artigo 89 dispõe que o empregador “poderá conceder ao empregado, autor de *invento*” (grifo acrescentado). Portanto, se o próprio legislador não fez distinção conceitual, não me caberia fazê-la aqui.

Além disso, “inventos” e “invenções” são conceitos jurídico-técnicos que, a rigor, têm alcance mais limitado do que o que lhes é dado no título deste trabalho. Ao referir-me a “inventos (ou invenções) de empregados”, quero na verdade abranger todas as criações industriais, das quais as invenções são apenas uma espécie (as outras são os modelos de utilidade, os modelos e os desenhos industriais, segundo o Código de 71, e os modelos de utilidade e os desenhos industriais, segundo a Lei nº 9.279/96). E, claro, a lei não se aplica só às invenções que se realizam na vigência de contratos de emprego, mas também àquelas que resultam da prestação de serviços (não importando se as partes são pessoas físicas ou jurídicas), de estágio<sup>4</sup> ou de serviço público (Lei nº 9.279/96, artigos 92 e 93).

## PARTE 1 — CONCEITOS PRELIMINARES

### 1.1. As invenções de empregados: objetos do Direito do Trabalho ou da Propriedade Industrial? Sistematização legislativa. Princípios jurídicos aplicáveis.

Não existe instituto da Propriedade Industrial que tenha seus contornos normativos e interpretativos absolutamente definidos. Todos os institutos da Propriedade Industrial se entrelaçam, de forma mais ou menos íntima, com re-

4. A inclusão do contrato de estágio pela Lei 9.279/96 foi uma inovação em relação ao Código de 1971. Cf. *infra* Parte 1, 1.6.

ADVOCACIA

**LUIZ FELIZARDO BARROSO**

**IFM – INTERNATIONAL FRANCHISE MASTERS**

Av. Rio Branco, 135 – 3º andar Grupo 305 a 309 22.066-900 – Rio de Janeiro – RJ

Fone: (021) 221-0773 – Fax: (021) 221-0759

**CORPORATE LAW – IMMIGRATION LAW AND BUSINESS  
INTELLECTUAL PROPERTY  
FRANCHISING**



gras e conceitos atinentes aos diversos principais ramos do Direito.<sup>5</sup>

Assim, e para me limitar apenas ao exemplo das patentes, o processo de sua concessão é regulado pelo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971)<sup>6</sup>, mas os princípios que o norteiam são extraídos do Direito Administrativo. O exercício dos direitos decorrentes da patente vai encontrar as suas regras determinantes no Direito Civil (conceito de propriedade) e no Direito Penal, no Direito Comercial (conceito de fundo de comércio) e no Direito Constitucional (o direito à patente é apontado pelo inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal como um direito individual inviolável). E na defesa desses direitos atuam normas do Direito Processual Civil e do Direito Processual Penal.

As invenções de empregados não fogem à regra. Também este instituto jurídico, objeto da Propriedade Industrial, tem íntimo — quase simbiótico — relacionamento com outro ramo do Direito: o Direito

do Trabalho. Por um lado, o conceito de invenção e as suas implicações jurídicas recaem imediatamente sob a alçada das normas e dos princípios de Propriedade Industrial. Mas a noção de empregado, o exame de suas obrigações contratuais e a proteção de seus direitos e interesses em face da parte mais forte — o empregador — constituem indiscutivelmente capítulos do Direito do Trabalho.

A primeira vez que, no Brasil, se legislou sobre invenções de empregados foi através do artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, dispositivo inserido nas disposições gerais referentes ao contrato individual de trabalho. Mas cerca de dois anos depois aquele dispositivo era revogado pelo Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, que instituiu o primeiro Código da Propriedade Industrial.

Desde então as invenções de empregados têm sido mantidas como objeto das normas especializadas de Propriedade Industrial, através dos sucessivos Códigos (de 67, de 69 e de 71), e agora com a recente edição da Lei nº 9.279/96.<sup>7</sup>

5. A Propriedade Industrial é o conjunto de normas e princípios jurídicos que regulam os bens e os interesses imateriais aptos a serem utilizados pelo empresário na concorrência.

Em complemento a esta definição três observações se impõem.

Em primeiro lugar, ao referir bens imateriais, de um lado, e interesses imateriais, de outro, estou adotando a distinção proposta por Carnelutti (Francesco Carnelutti, *Usucapione della Proprietà Industriale*, ed. Giuffrè, Milão, 1938, p. 23). Segundo este autor, a identificação do empresário, a reputação e o segredo são *interesses* mas não *bens*. “O segredo”, diz o autor, “não é uma riqueza, mas um modo de gozar a riqueza”. Por seu turno, a identificação e a reputação vinculam-se estreitamente ao conceito que o público deles faz. Não têm valor intrínseco, mas extrínseco. Esta distinção existe, sem dúvida. Não me parece, entretanto, que ela se aplique a todos os elementos de identificação do empresário, pois nestes estão compreendidos os sinais distintivos que são verdadeiros bens jurídicos, e não apenas meros interesses. É verdade que o seu valor econômico depende da imagem que o público (e a clientela) deles faz, mas a sua dimensão jurídica — isto é, o direito de impedir terceiros de utilizá-los — é a mesma independentemente dessa imagem. Têm valor jurídico intrínseco, portanto. São bens jurídicos.

Em segundo lugar, a definição acima expressa segue um critério *funcional* identificador da Propriedade Industrial, pois apresenta a sua função concorrencial como elemento aglutinador dos vários institutos que a compõem. Fica assim incorporada a opinião de Franceschelli, para quem a concorrência é o *tessuto di sostegno* da Propriedade Industrial (Remo Franceschelli, *Trattato di Diritto Industriale*, reimpressão, ed. Giuffrè, Milão, 1973, p. 31).

Por fim, assinala-se que a recente evolução da Propriedade Industrial tem cada vez mais esbatido as fronteiras conceituais que um dia podem tê-la separado dos Direitos Autorais (estes formando a outra especialidade da Propriedade Intelectual), mediante a aplicação de regras e de princípios que eram específicos da Propriedade Industrial às obras de autor, como no caso da proteção dos programas de computador, ou vice-

versa, ou seja, a aplicação de princípios tradicionais dos Direitos Autorais a criações industriais — como é o caso do regime *sui generis* de proteção aos *chips* de computador, adotado primeiro nos Estados Unidos, regime esse que assenta sobretudo na proibição de reproduzir.

6. Como já assinalado, o atual Código da Propriedade Industrial tem dia marcado para expirar: em 15 de maio de 1997 entra a vigorar a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (e publicada no Diário Oficial da União de 15 de maio de 1996), a qual, em seu artigo 243, institui uma *vacatio* de um ano para as disposições nela contidas, com exceção dos artigos 230, 231, 232 e 239, que têm eficácia imediata. Os artigos 230 a 232 estabelecem um mecanismo de reconhecimento, com efeitos retroativos, de inventos da área farmacêutica, química e alimentar, depositados ou patenteados no exterior, desde que os produtos que os incorporam ainda não estejam sendo comercializados. Uma vez que o artigo 230, § 3º, faz remissão aos artigos 10 e 18, estes também têm vigência imediata dentro do escopo do dispositivo. Por seu turno, o artigo 239 autoriza uma reorganização administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7. Dispõem os artigos 40 a 43 do Código de 1971 (Capítulo XIV do Título I): “Art. 40 Pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência do contrato expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado será limitada à remuneração ou ao salário ajustado.

§ 2º Salvo ajuste em contrário, serão considerados feitos durante a vigência do contrato os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de serviços até um ano depois da extinção do mesmo contrato.

§ 3º Qualquer invento ou aperfeiçoamento decorrente de contrato, na forma deste artigo, será obrigatória e prioritariamente patenteados no Brasil.



Entretanto, a sistematização normativa dos inventos de empregados não implica a sobreposição dos princípios de interpretação da Propriedade Industrial sobre os que se aplicam ao Direito do Trabalho. Esta questão, note-se, não é meramente teórica. É que a Propriedade Industrial e o Direito do Trabalho regem-se por princípios jurídicos diferentes, às vezes mesmo conflitantes, o que pode levar os tribunais a proferir decisões inconsistentes, gerando-se assim incertezas para as empresas e os trabalhadores envolvidos em atividades inventivas.

§ 4º A circunstância de que o invento ou o aperfeiçoamento resultou de contrato, bem como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente.

Art. 41 Pertencerá exclusivamente ao empregado ou prestador de serviço o invento ou aperfeiçoamento realizado sem relação com contrato de trabalho ou de prestação de serviços, ou ainda, sem utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 42 Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurado ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.

§ 1º A exploração do objeto da patente deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, a contar da data da expedição da patente, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado ou do prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento.

§ 2º O empregador poderá ainda requerer o privilégio no estrangeiro, desde que assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.

§ 3º Na falta de acordo para iniciar a exploração da patente, ou no curso dessa exploração, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer a preferência, no prazo que dispuser a legislação comum.

Art. 43 Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal".

Dispõem os artigos 88 a 93 (Capítulo XIV do Título I) e o artigo 121 da Lei 9.279/96:

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

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89 O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos eco-

A Propriedade Industrial é um capítulo importante do Direito Econômico, "tradução jurídica da economia dirigida", como escreveu Comparato<sup>8</sup>, ou, segundo a definição de Albino de Souza, "[...] o ramo do Direito composto por um conjunto de normas de conteúdo econômico e que tem por objeto regulamentar as medidas de política econômica referentes às relações e interesses individuais e coletivos, harmonizando-as — pelo princípio da *economicidade* — com a ideologia adotada na ordem jurídica".<sup>9</sup>

nômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Art. 90 Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91 A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurado ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92 O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93 Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do artigo 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

Art. 121 As disposições dos artigos 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título [Título II, Dos Desenhos Industriais], disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos artigos 88 a 93".

8. Fábio Konder Comparato, verbete "Direito Econômico", *Enciclopédia Saraiva do Direito*, vol. 27, ed. Saraiva, 1977, pp. 1 e ss..

9. Washington Albino Peluso de Souza, *Direito Econômico*, ed. Saraiva, São Paulo, p. 3.



A patente, ainda que consistindo numa garantia de direitos individuais, constitui um instrumento de política econômica. E isto não é de hoje. O I Plano Nacional de Desenvolvimento (Lei nº 5.727, de 4/11/71) referia a necessidade de se moldar o sistema de patentes aos objetivos do fortalecimento do poder de competição da indústria nacional e da aceleração da transferência de tecnologia. Também a última Lei do Plano (Lei nº 7.846, de 6/6/86, que aprovou o “I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República”) deu a sua melhor atenção à patente como fonte de informação e de absorção de tecnologia. Hoje, constituindo a invenção um bem econômico, o seu tratamento jurídico insere-se no Título VII da Constituição Federal de 1988, que trata da Ordem Econômica e Financeira. Esta, nos termos do artigo 170, “tem por fim assegurar a todos existência digna”, tendo a função social da propriedade sido apontada como um de seus princípios (inciso III do artigo 170). E o inciso XXIX do artigo 5º determina que a lei assegurará a proteção às invenções “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.<sup>10</sup>

Portanto, os direitos de patentes são instrumentais para que se promova o desenvolvimento do País. Esta qualificação não é exclusiva do sistema jurídico brasileiro. A Constituição norte-americana (artigo 1º, § 8º, cl. 8ª) atribuiu ao Congresso a função de “Promover o progresso da ciência [...] mediante a concessão, por período de tempo limitado, aos [...] inventores, do direito exclusivo às suas respectivas [...] descobertas”. Interpretando este dispositivo, em *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* (1917), o Supremo Tribunal disse que “o objetivo primordial do nosso Direito de Patentes não é a criação de rique-

zas privadas para os donos de patentes mas sim promover o progresso da ciência e da indústria (Constituição, artigo I, § 8)”.<sup>11</sup>

Na prática, isto significa que, em nome da promoção do progresso da indústria, os direitos dos inventores podem ser diminuídos *vis à vis* os interesses do capital.

O Direito do Trabalho, pelo contrário, assegura e protege os direitos individuais dos trabalhadores, procurando minorar o desequilíbrio de forças que há nas relações entre empregados e empregadores. Qualificados pela Constituição Federal como “sociais”, os direitos dos trabalhadores são elencados pelo artigo 7º na perspectiva de substituição (ou de complementação) do seu menor poder de negociação em face dos patrões.

Tome-se como exemplo um conflito entre um empregado — que, apesar de não contratado para exercer atividades inventivas, desenvolveu um invento durante o curso de suas atividades profissionais — e o respectivo patrão, interessado na exploração daquele invento. O empregado certamente alegará que o invento não faz parte das suas tarefas contratadas e que, não tendo sido pago para inventar, faz jus a uma remuneração pelo uso que o patrão faz do invento. Para o empregado, a invenção pertence-lhe e o patrão não é mais do que um contrafator. Por seu turno, o empregador dirá que todo empregado deve lealdade e diligência, e que qualquer invento realizado no curso do trabalho, especialmente pago ou não, faz parte de suas tarefas normais.

Como disse Roubier, “colocando-se no terreno de uma política estritamente utilitária, os direitos do empregado correriam o risco de ser desprezados”.<sup>12</sup> Isto porque à política econômica interessa que a invenção seja tão barata quanto possível, não só no que diz respeito à sua criação mas também quanto

10. O texto da Constituição de 1988, ao trazer para o capítulo dos Direitos Individuais princípios que antes estavam expressos na Ordem Econômica, supera uma ambigüidade da Constituição de 1967, que não elencava expressamente os princípios informadores da Propriedade Industrial. Mas note-se que, efetivamente, a Constituição de 1988 apenas esclarece o que já estava implícito no texto anterior, não constituindo pois propriamente

uma novidade. A Propriedade Industrial continua sendo o que já era à luz da Constituição anterior: um instrumento de política econômica.

11. *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 510, 511 (1917).

12. Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª vol., ed. Recueil du Sirey, Paris, 1954, pp. 183/184.

## PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933  
de 26 de Janeiro de 1946



à sua exploração. E a remuneração do empregado-inventor pode agravar esses dois custos.

Aplicando-se os princípios — que, se considerados isoladamente, são conflitantes, não esqueçamos — da Propriedade Industrial ou do Direito do Trabalho àquela disputa acima exemplificada, teríamos, em princípio, soluções inteiramente díspares. A orientação utilitária — e que é a que, em última análise, preside a elaboração do sistema de patentes — levaria à desconsideração da postulação do empregado. Com efeito, se o que importa é o desenvolvimento econômico e técnico, e se para se conseguir esse desenvolvimento a criação de inventos e a sua exploração a custos baixos são indispensáveis, então, em nome desse desenvolvimento, os direitos do inventor são sacrificados na medida em que eles apenas representariam um aumento de custos. Esta foi a orientação que ditou o regime dos inventos de empregados nos Estados Unidos, tal como formulado pelos tribunais. A preocupação, ali, foi a de motivar o capital em detrimento do trabalho.<sup>13</sup>

Mas a filosofia do Direito do Trabalho chamaria a atenção para o fato de que aquele trabalhador emprestou à sua atividade diária a sua criatividade e um esforço adicional, os quais não estavam cobertos pelo contrato de trabalho. Assim, não prestar uma especial consideração àquele inventor seria deixar um trabalho sem remuneração.

Voltando agora à questão da sistematização legislativa desta matéria, o tratamento dos inventos de empregados por estatuto específico da Propriedade Industrial poderia levar a concluir que o legislador brasileiro quis dar especial ênfase ao espírito utilitário que recomenda dar preferência ao capital, em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Entretanto, essa conclusão seria equivocada. E por várias razões.

Em primeiro lugar, a proteção dos direitos e dos interesses do empregado-inventor também tem sua indiscutível função utilitária: além de incentivá-lo a inventar mais (quando ele não é contratado para fazê-lo), estimula-o a comunicar os inventos ao patrão. A propósito, assinala Teruo Doi que “Os notáveis resultados das companhias japonesas, em termos de avanço técnico, durante as últimas três décadas, não poderiam ser obtidos sem os incentivos adequados para as atividades inventivas dos empregados. Esses incentivos incluem a proteção legal dos direitos dos inventores-empregados e a compensação para as suas invenções”.<sup>14</sup> Ou, como lembram Baker e Brunel, um sistema injusto de tratamento dos empregados-inventores “limita o aparecimento potencial de inventores de um modo inesperado e muito significativo”.<sup>15</sup> Os autores, como suporte a esta afirmação, citam depoimento de um inventor perante o Congresso norte-americano: “Para todos os propósitos práticos — [os empregados contratados para inventar] são muito semelhantes aos servos medievais. Eu fiz com que meus dois filhos seguissem outras carreiras”.<sup>16</sup>

Em segundo lugar, a proteção dos direitos dos empregados é matéria de ordem pública e também constitui princípio ideologicamente adotado da Ordem Econômica. É o que dispõe o *caput* do artigo 170 da Constituição Federal, quando diz que a ordem econômica se fundamenta “na valorização do trabalho humano”. Por outro lado, o artigo 193 elegeu como base da Ordem Social “o primado do trabalho”. Portanto, o Congresso, ao adequar (mediante leis ordinárias) a Propriedade Industrial aos fins constitucionalmente estabelecidos, não pode apenas buscar o desenvolvimento tecnológico e econômico, esquecendo o outro pilar que é o da valorização do trabalho. Impõe-se, portanto, em matéria de inventos de empregados, o equilíbrio

13. Cf. *infra* Parte 3, 3.2.1.

14. Teruo Doi, “Employee Inventions: The Law and the Practice in Japan”, *Journal of the Japanese Group of AIPPI*, vol. 6, nº 2, 1981, p. 47.

15. Mark B. Baker & Andre J. Brunel, *Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventors' Rights*, 35 *St. Louis U.L.J.* 399 (1991), p. 425.

16. *Id.*

**DANNEMANN  
SIEMSEN  
BIGLER &  
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO  
Rua Marquês de Olinda, 70  
Telefone: (021) 551-3142  
Fax: (021) 552-6049  
Caixa Postal 2142  
20001-970 Rio de Janeiro RJ

SÃO PAULO  
Av. Indianópolis, 739  
Telefone: (011) 575-2024  
Fax: (011) 549-2300  
Caixa Postal 57065  
04093-970 São Paulo SP

no tratamento do capital e do trabalho. A importância dos dois fatores não pode ser dissociada ou incompatibilizada.

Em terceiro lugar, a sistematização legislativa, por si só, não é significativa. Inserir as normas relativas às invenções de empregados nas leis trabalhistas, nas leis de patentes ou em leis especiais, depende exclusivamente da conveniência do legislador.<sup>17</sup>

Assim, em se tratando de invenções de empregados, as regras de interpretação e de integração das normas jurídicas de Propriedade Industrial, de um lado, e de Direito do Trabalho, de outro, não se chocam: antes se completam e se esclarecem mutuamente. Por exemplo, o conceito de invenção de serviço (que é *grossa modo* a invenção realizada por empregado no desempenho de funções para as quais foi contratado ou em decorrência dessas funções) só pode ser devidamente entendido depois de se examinar a definição de invento — o que, claro, é próprio da Propriedade Industrial —, e, a seguir, o conceito de dever funcional, ou seja, de serviço — este, a depender de noções de contrato de trabalho que constituem matéria específica do Direito do Trabalho.

Sobretudo, não se pode ignorar o contexto em que a legislação sobre invenções de empregados se insere: esse contexto é o da promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico. Mas a invenção é uma atividade puramente humana e, por isso, mesmo quando realizada dentro de uma estrutura formal, organizacional (uma empresa, um laboratório universitário, uma fundação de pesquisa), no decurso ou não de atividades previamente contratadas, ela depende sempre do espírito de curiosidade, do interesse e da iniciativa criadora.<sup>18</sup>

Como lembra Cherensky, a profissionalização da atividade de pesquisa dentro de uma estrutura organizacional dirige-se, sobretudo, à inovação (a qual constitui o passo seguinte ao da invenção, posto que trata da adaptação desta às necessidades do mercado, nomeadamente através da experimentação, do desenvolvimento e do aperfeiçoamento). Diz ele que “Enquanto a invenção independente pode estar em declínio, a invenção individual continua exuberante. Os indivíduos é

que inventam, mesmo dentro de grandes organizações. [nota omitida] De fato, grande parte do que as equipes fazem nos laboratórios industriais pode ser caracterizado mais como inovação ou desenvolvimento do que invenção; isto é, os laboratórios das companhias e as equipes “racionalizam” a inovação, não a invenção. O ato de inventar é descrito ainda por muitos autores como sendo essencialmente um ato individual, mesmo quando ele ocorre dentro dos laboratórios das grandes empresas. [nota omitida]”<sup>19</sup>.

Ora, da criatividade pode-se dizer que é inata, e que ela é exercida em resposta a um impulso interior, que independe de contribuições ou impulsos externos. Isto é, que não precisa de incentivos. Mas o mesmo não se pode dizer do interesse. Independentemente da existência de um mandamento legal, o empregador, perseguindo a sua estratégia empresarial, pode suscitar e respeitar o interesse de seus empregados na realização de inventos. Mas, em não o fazendo, cabe ao legislador proteger o interesse do trabalhador, nomeadamente através da reposição do menor poder de barganha que ele tem na alocação de direitos. Visa-se com isso repor um “sentido de proporção” entre as contribuições do empregador e do empregado e os respectivos ganhos.<sup>20</sup>

## 1.2. Relevância prática da matéria.

Na opinião de Russomano, a matéria relativa às invenções de empregados “não possui grande relevância prática”.<sup>21</sup> Esta opinião é generalizada, não só entre aqueles que militam na área trabalhista, mas também entre muitos dos que se dedicam à prática da Propriedade Industrial. A principal razão para este entendimento talvez seja o reduzido número de conflitos envolvendo invenções de empregados que chegam aos tribunais. Mas não é verdade que a matéria não tenha importância prática. A grande maioria das patentes hoje concedidas têm como objeto invenções realizadas no curso de uma relação de emprego. Por exemplo, nos Estados Unidos, os inventores-em-

17. A segunda opção é a que tem sido mais usada ultimamente (vejam-se, por exemplo, as leis de patentes da Áustria, França, Inglaterra, Itália, Japão e Coreia). Mas a lei mexicana de patentes, em seu artigo 13, manteve expressamente em vigor o artigo 163 da Lei Federal do Trabalho, relativo às invenções de empregados. A Alemanha mantém em vigor a legislação especial, datada de 1957, que trata das invenções de empregados. A razão para a tendência geral de regulamentar os inventos de empregados em legislação de propriedade industrial talvez seja mera consequência do fato de que, a partir da década de 70, e com especial ênfase nos dias atuais, os Países-Membros da União de Paris e da Organização Mundial do Comércio, para atender os com-

promissos internacionais assumidos nos respectivos tratados, iniciaram um esforço de atualização e modernização das leis.

18. Cf., a este respeito, a notável palestra de Edouard Claparède, *Invenção Dirigida — O Mecanismo Psicológico da Invenção* (ed. FAE da UFMG, Belo Horizonte, 1973).

19. Steven Cherensky, *supra* Introdução, nota 1, p. 614.

20. Baker e Brunel, *supra* nota 14, p. 407.

21. Mozart V. Russomano, *Comentários à CLT*, 10ª ed., ed. Forense, Rio de Janeiro, 1983, p. 431.



pregados são responsáveis por entre 75% e 90% de todos os inventos realizados no país.<sup>22</sup> Witte e Gutttag, com base em tabela de dados, válidos para patentes expedidas nos EUA, entre 1975 e 1984, tanto para nacionais quanto para estrangeiros, demonstram que as patentes que resultaram de transferência de direitos entre o inventor-empregado ou prestador de serviços e o patrão constituem desde 77,4%, em 1980, a 81,2%, em 1984, do total de patentes concedidas.<sup>23</sup> Wotherspoon, por seu turno, refere-se a um percentual que varia entre 80% e 85% das patentes concedidas na Inglaterra.<sup>24</sup> Gridel, citando dados franceses, assinala que o número de patentes concedidas aos patrões tem vindo a crescer: de 65% a 70% em 1965, e entre 75% e 85% em 1978.<sup>25</sup> Ainda referindo-se a estatísticas francesas, Bouju afirma que "cerca de três quartos dos pedidos de patente de origem francesa são frutos das pesquisas de inventores assalariados. Isso significa que o regime legal aplicável a esta categoria majoritária de 'produtores de inventos' pode ter uma importância determinante na economia da inovação e no seu desenvolvimento".<sup>26</sup>

Essa tendência de a maioria das patentes ser expedida para empregadores também se faz sentir no Brasil.<sup>27</sup> Surge assim a indagação sobre qual a razão que leva a que tão poucas vezes sejam os tribunais acionados para dirimir conflitos envolvendo inventos de empregados. Dois fatores, pelo menos, podem ser indicados.

Em primeiro lugar, as matérias da Propriedade Industrial são muito pouco conhecidas entre nós, não sendo objeto de cursos formais sistemáticos nas Faculdades de Direito. Além disso, a complexidade do tema surge agravada em razão do seu íntimo relacionamento com o Direito do Trabalho, o que demanda o conhecimento de princípios e de regras dos dois ramos do Direito. Como se isso não bastasse, certamente, não será de se esperar que o trabalhador comum tenha consciência de danos que possa ter sofrido por ter transferido (na maioria das vezes, involuntariamente) ao patrão direitos sobre inventos realizados no local de trabalho.<sup>28</sup>

22. Baker & Brunel, *supra* nota 14, p. 400.

23. Richard C. Witte & Eric W. Gutttag, "Employee Inventions", *Journal of the Pat. Off. and Trademark Soc'y*, junho/89, 467, p. 479.

24. K. R. Wotherspoon, "Employee Inventions Revisited", *22 Industrial L. J.* 119 (1993).

25. Jean-Pierre Gridel, *Les Inventions de Salariés à l'Epreuve de la Loi du 13 Juillet 1978 et du Décret de 4 Septembre 1979*, ed. LGDJ, Paris, 1980, p. 13.

26. A. Bouju, "Regards sur l'Actuel Régime des Inventions de Salariés en France", *La Propriété Industrielle*, 1985, p. 203.

27. Cf. Nuno T.P. Carvalho, *supra* Introdução, nota 1.

28. Um exemplo inequívoco do desconhecimento que o trabalhador brasileiro tem de seus direitos sobre inventos realizados no curso do trabalho ficou bem ilustrado numa reportagem publicada na *Revista Exame* de 12 de abril de 1995, pp. 94 a 96. Sob o título "Quanto Vale uma Boa Idéia? — Vale Muito. Empresas que Costumam Estimular o Vaivém de Sugestões Não Se Arrependem", a reportagem quis mostrar como é vantajoso para as empresas incentivarem os empregados — não necessaria-

mente os do departamento de pesquisas — a exercerem a sua atividade criativa para aperfeiçoamento de processos e produtos. A reportagem consegue isso, mas, ao mesmo tempo, mostra como os direitos de empregados inventores são desrespeitados, ainda que nem os empregados e nem os empregadores saibam disso. Por exemplo, a repórter cita um aperfeiçoamento introduzido por um trabalhador, um operador de máquinas, no bico injetor de uma máquina de fabricar picolés. Com uma mudança no bico, este passou a permitir "a passagem de partículas sólidas de até 4 milímetros" (*id.* p. 94). A mudança foi feita para "eliminar de dentro do bico injetor algumas peças que atrapalhavam a passagem dos pedaços de frutas" (*id.* p. 94). Com este aperfeiçoamento, a Kibon-Sorvane foi capaz de começar a produzir picolés com partículas de uva passa, um mercado anual de pelo menos 1 milhão de dólares. A Kibon, segundo a reportagem, já pensa em novos picolés com outras frutas sólidas (*id.* p. 95). Os vários membros da equipe que desenvolveu a idéia da alteração do desenho da máquina (além daquele operador já referido, autor da idéia central, a equipe contava com um coordenador, um outro operador de máquina, um mecânico de manutenção e um supervisor de qualidade) receberam, cada um, 1.000 dólares. Vê-se que

LAW OFFICES  
of  
TOWNSEND & BANTA

Marcas, Patentes, Direitos Autorais, Direito Comercial Internacional, Contencioso

Advogados: Laurinda Lopes Hicks  
Donald E. Townsend

Teresa Banta  
Thomas Walsh

1225 Eye Street, N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20005, U.S.A.

Telefones: (202) 682-4727; (703) 536-8281 - Fax: (202) 842-2620, (703) 536-5082

Em segundo lugar, não se pode esquecer que os sindicatos não têm dedicado qualquer atenção às questões atinentes às invenções de empregados. Ao explicar porque o sistema encontrado pela *common law* nos EUA para disciplinar os inventos de empregados, apesar de tão criticado, não sofrera qualquer mudança substancial, Stedman afirmou: "Aqueles que são mais diretamente afetados, os inventores empregados, não têm realmente pressionado por uma mudança, e isto é perfeitamente compreensível. Como um grupo, de modo algum eles podem considerar-se inferiorizados. Eles têm sido razoavelmente bem tratados pelos empregadores. Têm recebido bons salários, e as suas contribuições inventivas, provavelmente com alguma freqüência, têm tido reflexos em aumentos de salário, promoções, ou vantagens indiretas. Muitas vezes eles não conseguiriam extrair vantagens dos direitos sobre a invenção, mesmo que eles os tivessem. Mas talvez ainda mais importante do que isto, na estrutura industrial contemporânea, está o fato de que eles não estão de um modo geral ou efetivo organizados em sindicatos".<sup>29</sup>

Stedman refere-se, claro, aos inventores que são contratados para inventar, os pesquisadores. Dada a sua superior e cobiçada capacitação profissional, o seu poder de negociação individual supera o dos demais trabalhadores. Além disso, como lembra Stedman, os pesquisadores têm uma certa tendência a identificar-se com a empresa, pois a sua qualificação profissional dá-lhes mais oportunidades de promoção para o nível gerencial. Os pesquisadores são poucos, se considerados em relação aos demais empregados, e as suas atividades são muito diferenciadas entre si, o que os torna pouco atrativos para um sindicato, o qual, segundo Stedman, prefere negociar com maior número de membros.<sup>30</sup> Também Witte e Guttag assina-

lam que os engenheiros e os cientistas, na sua maioria, consideram-se "individualistas criativos e profissionais", pelo que são levados a crer que têm mais a ganhar se negociarem diretamente com os patrões do que através de um intermediário, ou seja, um sindicato.<sup>31</sup>

Gridel inclusive sugere que a omissão dos sindicatos é provocada por uma certa repulsa que eles possam ter à legislação de patentes, porque ela teria caráter elitista, não servindo "senão a pessoas cuja situação profissional e salarial já é consideravelmente superior à média nacional".<sup>32</sup>

O desinteresse dos sindicatos brasileiros em relação à matéria teve uma ilustração muito recente no Brasil. Das várias controvérsias geradas ao longo da discussão e aprovação da Lei nº 9.279/96,<sup>33</sup> nenhuma envolveu o regime de proteção aos inventos de empregados. Com efeito, o texto dos artigos 88 a 93 e 121<sup>34</sup> do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993, foi mantido intocado tanto pelo Relator Senador Ney Suassuna, em seu Parecer e, quanto, depois, pelo Relator Senador Fernando Bezerra, em seu Substitutivo — sendo o texto deste Substitutivo que, com pequenas alterações, acabou convertido em lei.<sup>35</sup> Curiosamente, o mundo universitário, que se envolveu em acesas polêmicas quanto à patenteabilidade de produtos da bioengenharia e quanto ao *pipeline*, não se manifestou em algum momento sobre o regime de invenções de assalariados — matéria que lhes é diretamente afeta. É verdade que a nova lei tratará os pesquisadores ligados a instituições públicas com especial benevolência, como se verá, mas o próprio dispositivo que contempla esse regime é vago, remetendo aos regimentos e estatutos internos das entidades públicas de pesquisa a solução das questões envolvendo inventos de servidores. Voltarei ao assunto.<sup>36</sup>

a empresa tratou da matéria como se fosse uma mera sugestão (cf. *infra* Parte 1, 1.8), quando, na verdade, a reportagem indica que se tratou de um modelo de utilidade. Se assim é, os empregados deveriam estar participando nos lucros da exploração do modelo, patenteado ou não, conforme se explicará abaixo (cf. *infra* Parte 1, 1.5). O que é ilustrativo, no caso (bem como nos outros mencionados pela reportagem, e que serão objeto de comentário a seguir, quando me referir aos programas de sugestões, cf. *infra* Parte 1, 1.8), é a demonstração de que nenhum dos atores envolvidos naquela reportagem parece ter noção do que realmente ocorreu: os empregados, que não haviam sido contratados para inventar (ainda que pudessem ter recebido a incumbência de resolver o problema técnico da máquina), satisfizeram-se com serem remunerados (e a empresa satisfez-se em remunerá-los) como autores de uma sugestão, ao invés de co-titulares de um modelo de utilidade.

29. John C. Stedman, "The Employed Inventor, The Public Interest, and Horse and Buggy Law in the Space Age", 45 *New York Univ. Law Review* 1 (1970), p. 16.

30. *Id.* pp. 27, 28.

31. Witte & Guttag, *supra* nota 22, pp. 467-468.

32. Gridel, *supra* nota 24, p. 17.

33. Das várias controvérsias podem citar-se a que envolveu a necessidade de exploração local da invenção, a patenteabilidade da biotecnologia, o patenteamento retroativo de invenções na área farmacêutica e alimentar (o *pipeline*) e a regulamentação da transferência de tecnologia.

34. A numeração foi mantida desde então: os artigos 88 a 93 diziam respeito a invenções e modelos de utilidade; o artigo 121 era relativo aos desenhos industriais.

35. Por ocasião da votação do Substitutivo na Câmara dos Deputados, uma última alteração foi introduzida: a patenteabilidade de seres vivos foi limitada aos microorganismos transgênicos, definidos como aqueles que contenham, em consequência de "intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais" (Lei 9.279/96, artigo 18, inciso III e parágrafo único).

36. Cf. *infra* Parte 2, 2.4.1.

### 1.3. A regra geral da propriedade sobre as invenções. O contrato de trabalho e a propriedade sobre o capital como elementos modificadores da regra geral quando se trata de inventos realizados por empregados.

A regra geral da propriedade sobre as invenções está consignada no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988: “[A] lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização [...]”.<sup>37</sup>

37. O texto constitucional continua assim: “bem como proteção às criações industriais”. Não há elementos de interpretação que expliquem por que, em se tratando de invenções, a proteção é dirigida aos inventores, enquanto que quanto a outras criações industriais, estas são protegidas em si mesmas. Talvez o Constituinte, com a expressão “criações industriais”, estivesse referindo-se àqueles conhecimentos que são desenvolvidos dentro das empresas mediante contribuições indeterminadas do corpo funcional, que não atingem a categoria de inventos, mas que são protegidas pelo regime do segredo de empresa. Processos industriais que vão sendo criados ou aperfeiçoados na rotina diária de uma fábrica, quase imperceptivelmente, não permitem a identificação de uma autoria, posto que do nível técnico de uma dada rotina para o nível seguinte quase não se nota a diferença. Não há atividade inventiva perceptível. Mas o resultado global, ainda assim, é uma criação industrial que a Constituição manda proteger.
38. A título de curiosidade, note-se que, em sentença proferida em 1974, a 22ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo entendeu serem inconstitucionais os artigos 2º, 5º, 26, 40, 41 e 42 do Código da Propriedade Industrial, de 1971, porque se referem a um direito de *propriedade*, enquanto a Constituição de 1967 apenas determinava (como a de 1988, aliás) a concessão de um *privilégio*. O equívoco da sentença era evidente. A diferença na terminologia não desautoriza o texto infraconstitucional. “Privilégio” é um favor legal. Ora, dentre os favores legais que o legislador ordinário teria à disposição para cumprir o mandamento constitucional, ele escolheu a propriedade. Poderia, em 1971, ter escolhido outros tipos de favores legais, como um simples direito de crédito a uma recompensa ou um direito de exclusividade relativa (como a garantia do certificado de invenção, tal como adotado na lei mexicana de 1975 — hoje não mais em vigor). A sentença, claro, foi revista nas

Obedecendo a este preceito, o artigo 5º do Código de 1971 estabelece que “Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código”.<sup>38</sup>

O artigo 6º da Lei nº 9.279/96 manteve o sentido mas corrigiu a linguagem do Código<sup>39</sup>: “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nos termos desta lei”.

instâncias superiores. O processo chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal (R.E. 94.256-SP, Rel. Min. Soares Muñoz, 1ª Turma, Unânime, j. em 20/9/1983, RTJ 109/205). A fundamentação usada pela JCI não foi objeto de exame no STF, mas o Ministro Relator transcreveu, com aprovação, o parecer da Procuradoria da República, no qual se criticava a sentença, dizendo-se que a propriedade era um atributo inerente ao privilégio garantido pela Constituição. Não havia, pois, necessidade de o texto constitucional fazer menção expressa à propriedade.

39. Com efeito, o Código de 1971, ao mencionar a garantia da propriedade e do uso exclusivo não era redundante, era, isso sim, conceitualmente incorreto. Com efeito, a patente não servia — nem serve — de garantia do direito de uso. O direito de patente é exercido em sua vertente negativa, ele consiste no direito de excluir terceiros do uso da invenção, e não na vertente positiva, no direito de uso. Cf. Lei 9.279/96, artigo 42. Cf. também o texto do artigo 28 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, anexo ao texto final da Rodada Uruguaí, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994 e promulgado pelo Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (doravante designado como TRIPS, acrônimo da designação do acordo na língua inglesa). Com efeito, se a patente for expedida para cobrir uma invenção referente a uma atividade que dependa de autorização da Administração Pública (pesquisa e lavra de recursos minerais, por exemplo, Constituição Federal, artigo 176, § 1º, por exemplo), na falta dessa autorização o invento não pode ser utilizado. Também se a patente cobrir uma invenção cuja exploração dependa de outra, objeto de patente de um terceiro, o titular deverá obter uma licença deste. A Lei 9.279/96 inovará em relação ao atual Código, pois elegerá a relação de dependência de patentes como fator de licença compulsória (artigo 70).



## CUSTÓDIO DE ALMEIDA E CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio de Janeiro – RJ – Rua Álvaro Alvim, 21 – 19º/20º – C. Postal 3386 – CEP 20031-010  
Tel. (021) 240-2341 – Telex (021) 33557 – AGTX – BR – Fax (0055-21) 240-2491

Porto Alegre – RS – Av. Borges de Medeiros, 464 – 3º – C. Postal 2024 – CEP 90020-022  
Tel. (0512) 28-2292/24-0124 – Telex (051) 2267 – CPPE – BR – Fax (055-512) 24-0124

Também em matéria de desenhos industriais (que passarão a ser objeto de registro e não mais de patente<sup>40</sup>), o artigo 94 dispõe: "Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei".

À primeira vista, portanto, pertenceriam aos empregados as invenções por eles realizadas, não importa sob que condições contratuais. A autoria é que determinaria a propriedade. Entretanto, a solução legal é diferente: em princípio, a) inventos realizados por empregados que tenham sido contratados para realizar tarefas inventivas, pertencem ao empregador (invenções de serviço); b) inventos realizados por empregados que não tenham sido contratados para realizar invenções, mas que tenham utilizado recursos do patrão, dados, meios e equipamentos (invenções mistas), sujeitam-se a um sistema de alocação de direitos (no Brasil, esse sistema é o da co-propriedade da invenção, reservado ao empregador o direito exclusivo de exploração mediante pagamento de remuneração); c) todos os outros inventos, isto é, inventos realizados por empregados sem relação com o contrato de trabalho e desenvolvidos sem utilização de quaisquer recursos, dados, meios ou equipamentos do patrão, são livres, isto é, pertencem exclusivamente ao empregado.

O regime jurídico dos inventos de empregados contém, portanto, exceções à regra geral da atribuição da propriedade da invenção ao inventor. O elemento que autoriza o regime de exceção é, precisamente, o contrato de trabalho.

Segundo Gama Cerqueira, com efeito, é o próprio contrato de trabalho que justifica plenamente a titularidade da invenção pelo empregador.<sup>41</sup> Já no século XIX o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deixou bem claro o princípio que regula a matéria: "Se alguém é contratado para criar ou aperfeiçoar um instrumento, ou um meio para atingir um resultado determinado, ele não pode, depois de ter obtido êxito na realização da tarefa para a qual fora contratado, reivindicar a propriedade sobre esse resultado contra o patrão. Aquilo para cuja realização ele foi empregado e pago torna-se, uma vez realizado, objeto da propriedade do seu empregador. Quaisquer direitos que um indivíduo possa ter tido em razão de e sobre a sua capacidade inventiva, bem como sobre os resultados do exercício dessa capacidade, ele vendeu-os antecipadamente ao seu empregador".<sup>42</sup>

Com efeito, a invenção é um bem jurídico, pois é objeto de direitos. E, como tal, ela é transmissível. No caso de empregado contratado para inventar, ele, por meio do contrato, cede ao patrão tudo o que ele vier a criar no desempenho de suas obri-

40. A diferença entre registros e patentes está nos requisitos materiais de proteção. Materiais são os requisitos que dizem respeito à invenção, em oposição aos requisitos formais, que conformam o pedido e obedecem a critérios puramente administrativo-legais. São quatro os requisitos materiais de patenteabilidade: novidade, inventividade, suscetibilidade de utilização industrial (Código de 1971, artigo 6º e 9º, alínea "e"; Lei 9.279/96, artigo 8º) e não incidência nos campos onde a patenteabilidade é restrita, ou licitude (Código de 1971, artigo 9º, *caput*; Lei 9.279/96, artigo 18). Estes quatro requisitos aplicam-se às invenções e aos modelos de utilidade (sendo que, quanto aos modelos, o requisito da atividade inventiva é menos rigoroso, pois trata-se de meras disposições ou formas novas, de cunho puramente funcional, introduzidas em objetos conhecidos; Código de 1971, artigo 10; Lei 9.279/96, artigo 9º). Quanto aos desenhos industriais, dado o seu caráter estético (mas sem ser artístico, posto que o desenho serve a tipo de fabricação industrial), o requisito da inventividade é complementado, ou melhor, ilustrado pelo conceito de originalidade (Código de 1971, artigos 11 e 12; Lei 9.279/96, artigos 95 e 97).

41. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, t. I, parte II, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1952, pp. 22 e ss. Gama Cerqueira, inclusive, critica a tese de que a exceção à regra geral decorreria da existência de um contrato de mandato.

42. *Solomons v. United States*, 137 U.S. 342, 343 (1890). Este mesmo princípio foi depois repetido em *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 (1933), acórdão que ainda hoje tem enorme relevância na medi-

da em que consolidou os princípios jurídicos da doutrina do *shop right* (cf. *infra*, Parte 3, 3.2.1). No que respeita ao contrato de trabalho como elemento modificador do princípio geral segundo o qual as invenções pertencem aos inventores, assim se manifestou o Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Dubilier*.

"Os respectivos direitos e obrigações de empregador e empregado, no que dizem respeito a um invento concebido por este, resultam do contrato de emprego.

Quem é empregado para desenvolver um invento, e é bem sucedido, durante o período do contrato, no desempenho dessa tarefa, está obrigado a ceder ao seu empregador qualquer patente obtida. A razão disto é que ele apenas produziu aquilo que foi contratado para fazer. A sua invenção é precisamente o objeto do contrato de emprego. Uma condição necessária do contrato é a de que aquilo que ele é pago para produzir pertence ao seu patrão".

*Id.* p. 187. Observe-se que o acórdão menciona a obrigação de transferir a patente, e não a invenção. Isto decorre de um aspecto muito específico da legislação norte-americana de patentes, que determina que, em princípio, só os inventores podem requerer patentes (35 U.S.C. § 111 [1995]). Assim, nos EUA, o direito dos empregadores que resulta da patente é derivado, pois o inventor-empregado deve intervir para transferi-lo. No Brasil, pelo contrário, o direito dos patrões à patente é originário. Não há necessidade de autorização do inventor para que o patrão proceda ao depósito do pedido de patente, bastando-lhe mencionar que o invento é consequência normal das atividades contratadas do empregado.

gações funcionais em troca do cumprimento, pelo patrão, de suas obrigações patronais. Também em matéria de invenções, os resultados do trabalho do empregado pertencem ao patrão.<sup>43</sup> É visando a obtenção desses resultados que este paga o salário àquele. Ora, em se tratando de empregado que é contratado para inventar, a invenção não é mais do que o resultado do trabalho. Conseqüentemente, pertence ao patrão. É certo que um contrato de trabalho que tenha a atividade inventiva como objeto (tipicamente, um contrato de trabalho com um pesquisador) tem natureza aleatória, em termos de resultados.<sup>44</sup> Os únicos elementos de certeza são, claro, o pagamento do salário, por parte do patrão, e o desenvolvimento dos melhores esforços por parte do empregado para se chegar ao resultado pretendido. Mas nem sempre o pesquisador chega ao resultado favorável que o patrão quer. Os riscos, portanto, são deste. E, naturalmente, os resultados favoráveis também serão.

Diz Riva Sanseverino que "O contrato com o qual o trabalhador promete os eventuais resultados da própria atividade inventiva (contrato relativo às chamadas invenções de serviço) não é um verdadeiro contrato de trabalho, mas, uma vez admitida tal categoria genérica, um contrato com *causa mista*, no qual concorrem dois tipos diversos de contrato, contrato de trabalho e de venda de coisa futura (artigo 1.472 do Código Civil). E esta conclusão

pode ser confirmada pelo fato que permite conciliar dois elementos inconciliáveis em um tipo unitário de relação, ou seja, o originário direito de propriedade sobre o fruto do trabalho, a favor do empregador, e o originário direito de propriedade sobre a própria descoberta, a favor do inventor-prestador-de-trabalho".<sup>45</sup>

Não me parece que assim seja. Pelo menos, à luz do Direito brasileiro.<sup>46</sup> É que, face à redação do artigo 40 do Código de 1971 e do artigo 88 da Lei nº 9.279/96, a aquisição, pelo empregador, do direito de propriedade sobre a invenção realizada por empregado contratado para inventar — a invenção de serviço — ocorre a título originário, não derivado. O empregador recebe desse empregado os frutos do seu trabalho (o invento), os quais pré-existem ao título jurídico que sobre eles possa vir a incidir. A observação de Riva Sanseverino tem toda a pertinência mas para os contratos de cessão prévia de invenções mistas, como se verá depois.<sup>47</sup>

A propriedade dos inventos de serviço, portanto, não gera controvérsias. A questão torna-se complexa quando as invenções são realizadas por empregado que não é contratado para inventar. Uma vez que a natureza ou o conteúdo do contrato de trabalho não pode servir de critério para atribuição do direito de propriedade — já que, nesse caso, a invenção não é resultado da atividade contratada e paga pelo patrão — há que

trabalho inventivo é essencialmente aleatório, imprevisível. O contrato de trabalho entre o empregador, de um lado, e o inventor, de outro, "trata-se, assim, de um caso de contrato de trabalho essencialmente aleatório para o prestador do trabalho, diferentemente do tipo geral no qual as prestações têm caráter comutativo". Giuliano Mazzoni, *Manuale di Diritto del Lavoro*, vol. I, ed. Giuffrè, Milão, 1977, pp. 521-522. Certamente, alguns dos aspectos da atividade do empregado estão predeterminados: o local do trabalho, o número de horas dedicadas diariamente à pesquisa, o dever de diligência e lealdade, o dever de obediência às diretrizes do empregador, etc. Mas o que não está, nem pode estar, preestabelecido é o sucesso das pesquisas. Algumas vezes o pesquisador chegará a "becos sem saída", outras vezes chegará a resultados economicamente úteis.

47. Cf. *infra* Parte 3, 3.6.

43. Meilij, justificando da mesma forma a atribuição ao patrão do direito patrimonial sobre a invenção, diz que "o direito ao produto do trabalho, direito inegável e indiscutível do patrão, pertence à essência da relação de trabalho". Gustavo Raúl Meilij, *Contrato de Trabajo*, t. I, ed. Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 327.

44. Código Civil, artigo 1.118: "Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas futuras, cujo risco de não virem a existir assumo o adquirente, terá direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tenha havido culpa, ainda que delas não venha a existir absolutamente nada".

45. Luisa Riva Sanseverino, *Curso de Direito do Trabalho*, ed. LTr, São Paulo, 1976, pp. 209-210.

46. E, na opinião de Mazzoni, nem no Direito italiano. Segundo ele, a lei proíbe expressamente a venda, pelo empregado, de coisa futura. E o resultado do



## tinoco soares & filho s/c ltda.

### ADVOGADOS – ENGENHEIROS

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.  
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA.  
CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS.

**JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES**

#### MATRIZ:

ALAMEDA DOS PIRATININS, 704 (ESQ. AV. CECI)  
CEP 04065-052 SÃO PAULO SP  
TELS.: (011) 578-2299/578-2989/578-2240/578-8355  
FAX: (011) 578-1252/275-9190  
CAIXA POSTAL 2737 (CEP 01060-970)

E-MAIL: tinoco@amcham.com.br

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>

#### FILIAL:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514  
TEL: (021)253-0944  
FAX: (021)253-0944

atentar para as circunstâncias que envolvem a realização do invento para determinação dos critérios de alocação de direitos.

Por exemplo, é preciso verificar se o empregado desenvolveu o invento durante o horário de trabalho e com recurso a dados, meios e equipamentos do empregador; claro, é preciso determinar se o empregado, ao ser admitido no emprego, assinou contrato onde consta cláusula de cessão de direitos sobre invenções que viesse a realizar durante a vigência do contrato; além do contrato, há que apurar se existe regulamento na empresa dispondo sobre inventos ou se há alguma cláusula nesse sentido em contrato coletivo de trabalho.

A hipótese mais comum no Brasil ainda é a de inexistência de estipulação escrita para inventos realizados por empregado que não é contratado para inventar, mas que o faz mediante a utilização de dados, meios, instrumentos ou instalações do empregador. O regime legal reservado a estas invenções, as invenções mistas, de natureza supletiva (posto que admite estipulação em contrário), é o da co-titularidade, em partes iguais, entre patrão e empregado. É o que dispõem o artigo 42 do Código de 71 e o artigo 91 da Lei nº 9.279/96.<sup>48</sup> Além disso, o empregador tem direito a uma licença exclusiva de exploração da invenção, cabendo ao empregado uma remuneração por essa licença. Note-se, portanto, que a co-titularidade reservada ao patrão não é objeto de compensação ao empregado. A remuneração que o empregado-inventor recebe é em pagamento da licença exclusiva, como o § 2º do artigo 91 da Lei nº 9.279/96 deixa bem claro. Portanto, a co-titularidade é oferecida ao patrão como consequência da utilização, pelo empregado, das horas de trabalho e de recursos, dados e meios que lhe pertenciam. Sem dúvida, esta solução poderá parecer uma subversão da ordem legislativa tradicional: desde as primeiras leis modernas de patentes (a norte-americana, de 1790, e a francesa, de 1791), a propriedade sobre a invenção é atribuída ao autor da criação intelectual. Vimos que há uma exceção: quando a invenção é realizada em cumprimento de tarefa contratada, o contrato justifica que a propriedade seja atribuída ao patrão. Mas no caso da invenção mista, a situação é inteiramente diferente: a propriedade da invenção está sendo parcialmente atribuída ao empregador que, em primeiro lugar, não inventou e, em segundo lugar, não pagou ao empregado para que este inventasse. Portanto, a co-titularidade — e aqui temos uma segunda exceção ao regime geral da propriedade

sobre as invenções — é instituída como resultado da utilização, pelo inventor, do capital que pertence ao patrão.<sup>49</sup>

Havendo estipulação escrita de transferência de invenções realizadas por empregado que não é contratado para inventar, trata-se nitidamente de uma cláusula de cessão de bens futuros, a introduzir um elemento estranho no contrato de trabalho. Com efeito, se o empregado não foi contratado para inventar, a aplicação daquela cláusula não vai decorrer do exercício de suas funções normais. Esse assalariado só inventará por sua própria iniciativa ou por determinação do empregador — o qual estará, deste modo, desviando-o da atividade para a qual foi contratado. Os efeitos e a validade deste contrato serão examinados depois (Parte 3, 3.1.3).

Por agora, basta assentar que a regra geral da titularidade sobre as invenções — a qual, via de regra, é originariamente atribuída ao inventor — conhece duas exceções, quando se trata de inventos de empregados. Em primeiro lugar, originariamente ela é atribuída ao empregador quando o empregado estiver, por contrato, obrigado a inventar. Em segundo lugar, ela é originariamente atribuída, em parte, ao empregador quando o empregado, não contratado para inventar, realiza invento mediante a utilização de dados, meios e equipamentos do empregador.

Em se tratando de invenções livres (isto é, não havendo nem o contrato de trabalho nem a utilização de recursos, dados e meios do patrão), não há incidência de qualquer das exceções. Poderá, eventualmente, haver um contrato pelo qual o empregado se obriga a transferir ao patrão inventos livres por aquele realizados durante a vigência do contrato de trabalho. Independentemente da validade desse contrato (que só existe se não houver pré-cessão e a remuneração for discutida caso a caso, no momento da transferência do título), o que importa é que a aquisição de direitos pelo patrão não se dá a título originário, mas derivado, já que não há razão para desvio da regra geral da propriedade sobre inventos, constitucionalmente fixada. O mesmo é verdadeiro para a eventual transferência para o patrão da metade do título que originariamente pertence ao empregado, em caso de invenção mista. Toda a matéria de inventos de empregados gira em torno da alocação de direitos em função das duas exceções assinaladas. Dependendo da orientação seguida pelo legislador e pelos tribunais, umas vezes a alocação beneficia uma das par-

48. Cf. íntegra dos dispositivos mencionados, *supra* nota 6.

49. Vista por este prisma, a constitucionalidade deste preceito seria

questionável, como se verá. Mas a regra é explicável à luz dos princípios aplicáveis à especificação. Cf. *infra*, Parte 3, 3.3.



tes, outras vezes a outra. O problema, claro, está na avaliação e na medição das contribuições que cada parte trouxe para a invenção: se se der mais peso ao capital, o patrão sai ganhando; se se privilegiar a contribuição do espírito inventivo, o empregado é beneficiado. A principal preocupação deverá ser a de se conseguir um justo equilíbrio que preserve a dignidade do trabalho sem constituir um pesado ônus para o fornecedor dos meios materiais que possibilitam a invenção.

A matéria dos inventos de empregados, no fundo, só gira em torno da busca do equilíbrio entre os interesses do trabalhador, protegidos pelo Direito do Trabalho, e os interesses do capital posto a serviço da capacidade inventiva, protegidos pela Propriedade Industrial. O princípio fundamental que permite atingir esse equilíbrio é o da *vedação do enriquecimento sem causa*. Com efeito, se a alocação de direitos favorecer o empregado, que inventou à custa de meios postos à sua disposição pelo patrão, o inventor estará enriquecendo à custa desses meios — sem a proporcional contrapartida ao patrão. E vice-versa: se a alocação for feita de modo a privilegiar o patrão, este estará ganhando à custa do esforço laboral inventivo do empregado, sem contrapartida. Portanto, pode-se dizer que evitar o enriquecimento sem causa é o *leit-motiv* da legislação sobre inventos de empregados. Já o afirmou Alonso García, ao discorrer sobre o tratamento das invenções mistas pela Ley de Contrato de Trabajo espanhola: “Estamos aqui diante de um dispositivo no qual se atribui ao trabalhador uma determinada participação nos frutos do trabalho, tornada efetiva a título de indenização especial. A natureza desta indenização é discutível. Não parece que se possa manter a sua condição de remuneração derivada do contrato. Melhor, pode ser estimada como ressarcimento que evite o enriquecimento injusto que, de outra forma, se produziria em favor do empresário”.<sup>50</sup>

50. Alonso García, *Curso de Derecho del Trabajo*, 8ª ed., ed. Ariel, Barcelona, 1982, p. 504.

A vedação do enriquecimento sem causa foi também expressamente eleita como o princípio informador dos critérios de alocação de direitos entre empregado-inventor e patrão pelo Supremo Tribunal da Pensilvânia, em *Schott v. Westinghouse Elec. Corp.* (1969).<sup>51</sup> O empregado nada havia recebido da empresa à qual ele tinha oferecido sugestão de aperfeiçoamento em painéis usados em interruptores de circuitos. O empregado alegou que a empresa havia usado a sua idéia no novo desenho dos painéis e que isso havia gerado redução de custos. Disse o tribunal: “Trata-se de uma razão de pedir que, se for verdadeira, tem procedência. ‘Uma pessoa que tiver enriquecido injustamente à custa de outra deve restituir à outra’. *Restatement, Restitution*, § 1 (1937) Nós não podemos concluir dos fatos, tal como alegados, que estava claro que, juridicamente, o apelante não esperava pagamento ou que não tinha a intenção de praticar uma liberalidade [...]”.<sup>52</sup>

Assim, baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, o tribunal mandou retornar os autos para que os fatos fossem devidamente apreciados pela instância inferior.

#### 1.4. Espécies de invenções de empregados e respectiva alocação de direitos.

Muito brevemente, elenquei atrás as três espécies de invenções de empregados a que a lei brasileira se refere:

- *invenções de serviço*: são aquelas realizadas por empregado em cumprimento de funções inventivas específicas previstas no contrato de trabalho ou que deste decorram naturalmente; pertencem exclusivamente ao empregador;
- *invenções mistas*: são aquelas desenvolvidas pelo empregado (por sua iniciativa ou atendendo a determinação do empregador) em atividade não prevista no contrato de trabalho, e mediante o

51. *Schott v. Westinghouse Elec. Corp.*, 259 A.2d 443 (Penn. 1969).

52. *Id.* p. 449.

## GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 12º andar — 05015-040 — São Paulo — SP  
Fone: (011) 871-4557  
Fax: (011) 65-0708



uso de dados, elementos ou meios do empregador; pertencem, em regime de co-propriedade, ao empregado e ao empregador;

— *invenções livres*: as invenções não incluídas nos dois tipos anteriores; pertencem ao empregado exclusivamente.

Um elemento, portanto, é fundamental para se apreciar a incidência de determinada invenção numa destas categorias: a descrição das funções contratuais do empregado. Raramente, no Brasil, o contrato especifica em pormenores a atividade que o empregado se obriga a desempenhar. Mas não será difícil apurá-la por meio de documentos (como, por exemplo, o manual de organização de cargos e salários) e testemunhas. Do tipo de atividades contratadas dependerá a apropriação do invento.

Note-se que não se usa aqui (nem no Código de 71 nem na Lei nº 9.279/96) o termo jurídico *propriedade* e as palavras derivadas ou sinônimas (“pertencer”, “apropriação”) com absoluto rigor. Em se tratando de invenções, a propriedade resulta da carta-patente. E, como se verá a seguir, o regime dos inventos de empregados, para os fins dos artigos 40 a 43 do Código de 1971 e dos artigos 88 a 93 e 121 da Lei nº 9.279/96, aplica-se também a criações industriais não patenteadas ou mesmo não patenteáveis. O segredo industrial, por exemplo, que é um regime alternativo (ainda que apenas indireto) de proteção para inventos realizados no curso do trabalho também está sujeito à aplicação daqueles dispositivos. Quando o Código de 1971, no artigo 40, diz que “pertencerão” e a Lei nº 9.279/96, no artigo 88, diz que “pertencem” ao empregador as invenções de serviço, não querem significar que a existência de um direito real oponível *erga omnes* é pré-condição para a incidência das normas relativas à alocação de direitos entre patrões e inventores. Nem poderiam. Esse direito poderá nunca vir a existir, se o empregador preferir manter a invenção em segredo. O que as duas leis querem dizer é que ao empregador assistem os direitos subjetivos que, na ausência do elemento modificador da regra geral sobre a propriedade das invenções, pertenceriam ao empregado-inventor: o direito de divulgar o invento ou de mantê-lo em segredo, o direito de requerer patente, o de transferir a terceiros, onerosamente ou gratuitamente, o conhecimento técnico, e assim por diante.

Está hoje posta de parte pela legislação uma outra categoria de inventos de empregados a que se dava o nome de *invenções de estabelecimento* ou *de empresa*. Essas invenções eram aquelas

realizadas por um grupo de empregados de uma determinada empresa, de tal forma que era impossível individualizar o inventor ou os inventores. Pertenciam exclusivamente ao empregador, *anche per il diritto morale*, na expressão de Greco.<sup>53</sup>

É certo que há casos em que é difícil apontar o autor da idéia inventiva. Para a realização de um invento concorrem não só a concepção criativa — aquela que se destaca do estado da técnica por um avanço criativo — mas também serviços de apoio (pesquisa de dados, experiências, etc.) que, num centro organizado de pesquisas, são geralmente atribuídos a técnicos-auxiliares que não participam da atividade propriamente dita. Entretanto essa dificuldade de apontar o(s) autor(es) de uma determinada invenção não pode servir de pretexto para que o empregador descumpra as suas obrigações.

A este respeito, e citando texto da Exposição de Motivos da lei trabalhista mexicana (“O tratamento das invenções afastou-se da doutrina do século passado e inspirou-se, de um lado, na idéia, uniformemente sustentada em nossos dias, segundo a qual a atividade inventiva é em todos os casos e necessariamente humana”), Mario de la Cueva assinala que “Aceita a tese de que só a pessoa física pode figurar como inventor e reivindicada assim a inteligência e a dedicação do homem, a Comissão [de redação da lei] decidiu suprimir aquele nefando grupo das *invenções de empresa*”.<sup>54</sup>

### 1.5. Da aplicabilidade do regime legal de inventos de empregados às criações industriais não patenteadas.

Uma determinada invenção, ainda mesmo que preencha os requisitos da novidade, inventividade e utilidade (ou suscetibilidade de aplicação industrial), pode deixar de ser patenteada por três razões: ou porque a lei lhe negou patenteabilidade; ou porque, sendo patenteável, o respectivo pedido de patente não foi depositado; ou porque o pedido foi indeferido por descumprimento de requisito formal.

#### 1.5.1. Do regime aplicável às invenções cuja patenteabilidade é vedada por lei.

O artigo 9º do Código de 1971 enumera algumas criações industriais que, apesar de constituírem invenções em sua acepção própria — soluções criativas, novas e práticas para problemas técnicos —, não podem ser objeto de patentes, ou por motivos de

53. Paolo Greco, *Lezioni di Diritto Industriale*, ed. G. Giappichelli, Turim, s/d, p. 166.

54. Mario de la Cueva, *El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo*, t. I, 7ª ed., ed. Porrúa, México, D.F., 1981, p. 432. O argumento da impossibilidade de identificar o inventor foi usado pela Belgo-Mineira Bekaert em recla-

mação trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, entretanto, não se deixou convencer. TRT 3ª Região - RO 5519/90 - Ac. 1ª T, 30/9/91 - Rel. Juiz Antônio Fernando Guimarães - *Rev. LTr.* 56-05/552. Cf. *infra* Parte 2, nota 115 e texto respectivo, transcrição parcial do voto que examina este ponto.



ordem pública (caso das invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e de veneração), ou por motivos de política econômica (invenções que dizem respeito aos campos da indústria farmacêutica e alimentar, e, em parte, pois a vedação só diz respeito aos produtos, à indústria química).

Como, patenteadas ou não, as invenções contrárias à ordem pública não podem ser exploradas, não se levanta qualquer

problema de alocação de direitos, já que não haveria interesse econômico em remunerar essa alocação.<sup>55</sup> E, em se tratando de restrições à patenteabilidade por razões de política econômica, o alcance do artigo 9º do Código de 1971 sofreu profunda restrição — se é que mesmo não foi completamente eliminado — em função do advento dos TRIPS<sup>56</sup> e da Lei nº 9.279/96.

Com efeito, nos termos do artigo 18 da Lei nº 9.279/96, dentro de um ano não haverá restrições à patenteabilidade<sup>57</sup> de in-

55. Observe-se que as patentes não geram o direito de usar as invenções nelas descritas e reivindicadas. O único direito que as patentes geram é, como dito acima, o de excluir terceiros da exploração dos inventos. O direito de usar a invenção é resultado da liberdade de iniciativa econômica. Disto resultam dois pontos: um sistema de patentes pode existir mesmo numa economia dirigida (como existiu efetivamente no Brasil, nas décadas de 70 e 80), ainda que perca muito de sua eficiência; e, por outro lado, já que o uso não é um direito de patente, deixar de usar a invenção não é um abuso de direito. Neste aspecto, o parágrafo 2 da alínea "a" do artigo 5º da Convenção da União de Paris está conceitualmente equivocado, quando indica a falta de exploração como um exemplo de abuso que pode resultar do exercício de direitos conferidos pela patente. Esta distinção conceitual foi manifestada claramente nos artigos 68 e 80 da Lei nº 9.279/96.

56. Dispõe o artigo 27 dos TRIPS:

"1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do artigo 65 [período transitório, para países em desenvolvimento, para a proteção de invenções anteriormente não patenteáveis], no parágrafo 8 do artigo 70 [depósito imediato para invenções referentes a produtos químicos e farmacêuticos em países em desenvolvimento que não concediam patentes para esses produtos, com proteção a partir da concessão da patente; este dispositivo, assim, preserva a novidade e a prioridade das reivindicações] e no parágrafo 3 deste artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio am-

biente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

(b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais [a versão publicada pelo Diário do Congresso Nacional, em 16/12/94, p. 297, menciona "variedades animais", mas trata-se de um equívoco; a versão inglesa menciona "plant varieties"] seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo OMC.

57. Viu-se já que a *vacatio legis* de um ano não se aplica às restrições à patenteabilidade de produtos farmacêuticos, químicos e alimentares quando objetos de depósitos no exterior. A condição é que esses produtos ainda não estejam sendo comercializados pelos depositantes (ou titulares de patentes) ou por licenciados, nem tenha havido sérios e efetivos preparativos, por terceiros, para a sua exploração no Brasil. Este mecanismo está muito além do que os TRIPS impunham ao Brasil (nos termos do acordo, o Brasil apenas deveria aceitar de imediato depósitos de pedidos de patente nesses campos, ficando a concessão das respectivas patentes postergada para após o período transitório de adaptação — período esse, aliás, que o Senado rejeitou [Emenda nº 1 do Plenário, rejeitada em 14/12/94]). O dispositivo dos TRIPS cuida apenas de garantir a prioridade e a novidade de inventos realizados após a entrada em vigor do Tratado, e não antes. Está fora do escopo deste artigo a análise da constitucionalidade do reconhecimento retroativo, pela lei brasileira, de inventos depositados ou patenteados antes da sua vigência, e eventualmente já objeto de divulgação — portanto, tendo caído em domínio público.

## LILIAN DE MELO SILVEIRA / ADVOGADOS ASSOCIADOS

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

AVENIDA BRIG. FARIA LIMA, 1570 – 12º ANDAR

01452-911 – SÃO PAULO – SP

TELS. (011) 815 1188 / 210 9081

FAX (011) 813 4639

venções, desde que não ofendam a ordem pública, desde que não resultem de ou impliquem a transformação do núcleo atômico, e desde que não constituam “todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos [sic] três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no artigo 8º e que não sejam mera descoberta”.

A qualificação dos microorganismos patenteáveis (só serão patenteáveis os microorganismos “transgênicos”, isto é, os que, de acordo com o parágrafo único do artigo 18, resultem de “intervenção humana direta em sua composição genética” e que contenham “uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”) parece ser uma vedação da patenteabilidade das mutações genéticas sofridas por alguns organismos quando isolados da natureza. Aparentemente, poderia faltar inventividade à mutação, e talvez aquela qualificação não fosse, a rigor, necessária.

No que respeita às variedades vegetais, ou cultivares, a questão não se porá, pois, tendo o Brasil assumido, nos TRIPS, a obrigação de protegê-las, já está em tramitação no Congresso projeto de lei que regulará a expedição de certificados de proteção. Esse projeto contém dispositivos específicos sobre a alocação de direitos entre empregados e empregadores.<sup>58</sup>

A questão é a de saber se, até a plena vigência da Lei nº 9.279/96, os artigos 40 a 43 do Código de 71 se aplicam àquelas invenções cuja patenteabilidade é vedada pelo artigo 9º, e se, depois, os artigos 88 a 93 e 121 da Lei nº 9.279/96 se aplicam aos inventos previstos no artigo 18.

Poderia parecer que o fato de tanto o Código de 1971 quanto a Lei nº 9.279/96, nos dispositivos referentes aos inventos de empregados, se referirem por várias vezes à *patente*, significaria que os inventos não patenteados estariam fora do alcance do regime legal. Para só citar alguns exemplos, o § 2º do artigo 40 do Código de 71 e o § 2º do artigo 88 da Lei nº 9.279/96

parecem até ser explícitos nesse sentido, quando dizem que as invenções que forem objeto de pedidos de patentes depositados pelo empregado até um ano depois de este deixar o emprego serão consideradas como tendo sido realizadas durante a vigência do contrato. Também em matéria de invenções mistas, o § 1º do artigo 42 do Código de 71 e o § 3º do artigo 89 da Lei nº 9.279/96, ao impor celeridade na exploração da invenção (mista), referem-se ao “objeto da patente”.

Entretanto, na verdade, mesmo as invenções não patenteáveis estão abrangidas pelo regime aplicável às invenções de empregados. E por várias razões.

Em primeiro lugar, nem o *caput* dos artigos 40 e 42 do Código de 71, nem o *caput* dos artigos 88 e 89 da Lei nº 9.279/96, fazem depender a sua aplicação da existência de patente. O Código de 71 apenas menciona inventos ou aperfeiçoamentos e a Lei nº 9.279/96, inventos ou modelos de utilidade e desenhos industriais.<sup>59</sup> Portanto, a regra geral é a de que mesmo os inventos não patenteáveis se submetem ao regime legal dos inventos de empregados. As menções à patente constantes nos parágrafos dos artigos 40 e 42 do Código de 71 e dos artigos 88 e 89 da Lei nº 9.279/96 não derogam essa regra geral, mas apenas tratam de particularidades da regra. Afinal, claro, não se pode esquecer que essas normas se encontram dentro de *diplomas legais que tratam de patentes*. A preocupação primeira do legislador, portanto, é com estas.

Esta orientação também prevalece no Estado de Nova Jersey, nos EUA, onde a Suprema Corte Estadual assim se pronunciou, no acórdão *Kinkade v. New York Shipbuilding Corp.* (1956): “Os nossos precedentes determinam que aquele que inventa um processo de fabricação ou desenho, patenteável ou não, tem propriedade sobre ele, direito esse que os tribunais protegerão contra quem, em violação do contrato ou inadimplindo o contrato, inicia a utilização de segredos de outrem em seu próprio proveito”.<sup>60</sup>

58. Cf. Projeto de Lei nº 1.457, de 1996, do Poder Executivo, Mensagem nº 81/96, que institui a Lei de Proteção de Cultivares, artigos 29 e 30.

59. Este mesmo argumento é usado por Tsur, em análise da lei de patentes de Israel Y. Tsur, “Aspects Juridiques des Inventions de Service en Israel”, *La Propriété Industrielle*, 1984, p. 96. Contra, manifesta-se Tostes Malta, para quem a patente é a prova da invenção (Cristóvão Piragibe Tostes Malta, *Rudimentos de Direito do Trabalho*, ed. Edições Trabalhistas, Rio de Janeiro, 1966, p. 342). Mas, quanto a este último argumento, ver TST - RR-AR 1.518/74, *infra* nota 66, e texto respectivo.

60. *Kinkade v. New York Shipbuilding Corp.*, 122 A.2d 360 (N.J. 1956). A autoridade desta decisão, claro, não ultrapassa as fronteiras do Estado de Nova Jersey. Entretanto, não há decisão de outros Estados em sentido contrário, nem de qualquer circuito federal. Acontece que este é o único caso conhecido em que uma das partes (no caso, o patrão) alegou em sua defe-

sa que, como o invento (misto) não tinha sido patenteados, ele podia ser usado sem qualquer remuneração. Segundo a doutrina do *shop right*, discutida adiante (cf. *infra* Parte 3, 3.2.1), o empregador tem direito à exploração gratuita, não exclusiva, das invenções mistas. Portanto, no caso *Kinkade*, o empregador conseguiu ver reconhecido o seu direito à exploração gratuita mas isto porque o tribunal aplicou a doutrina do *shop right*, e não porque a invenção não tivesse sido patenteada. Curiosamente, a criação do empregado talvez nem sequer tivesse sido uma invenção, por lhe faltar criatividade (a idéia consistiu numa nova disposição de ganchos suspensos para facilitar a colocação de dormitórios de metal em navios de passageiros que estavam sendo adaptados para transporte de militares). Mas o tribunal disse que a questão da patenteabilidade (ou talvez mais corretamente, da existência dos requisitos da patenteabilidade) não tinha sido levantada, portanto declinou da sua apreciação.



Com a regra geral sendo assim formulada, ficam protegidos tanto o empregado-inventor quanto o patrão em setores industriais onde a legislação impõe restrições à patenteabilidade. Além disso, fica estimulada a inventividade e incentivada a alocação de recursos pelos empresários para pesquisa nesses setores (com efeito, aos patrões assiste a garantia de que os inventos de serviço, mesmo não patenteáveis, lhes pertençam exclusivamente). E, por fim, cumpre-se o objetivo máximo desta legislação, coibindo-se o enriquecimento ilícito pelos empregadores — dessa forma, não podem estes apropriar-se das invenções dos empregados que não foram contratados para funções de pesquisa e recusar a compensação, sob a alegação de imprivilegiabilidade.

Isto aplica-se, inclusive, à alínea "a" do artigo 9º do Código de 71 e ao inciso I do artigo 18 da Lei nº 9.279/96, que estabelecem como não sendo patenteáveis os inventos contrários à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas. Se acaso o empregador se aproveita de uma criação de empregado (não contratado para criar) que, eventualmente, ofenda a moral (caso de um modelo industrial obscuro,

por exemplo), para com ele fazer lucros, deve compensá-lo por essa utilização.

Entretanto, um ponto deve ficar bem claro: o regime de inventos de empregados só se aplica a criações industriais que apresentem os requisitos materiais de novidade, criatividade e suscetibilidade de utilização industrial. O invento pode não ser patenteável, mas tem que ser um invento (ou modelo de utilidade ou desenho industrial). Se o empregado comunica ao empregador algo que estava no estado da técnica, não há mérito na contribuição. Assim, a menos que haja disposição expressa em contrário (em regulamento de sugestões, por exemplo), o patrão — como qualquer outro cidadão, aliás — tem direito a usar gratuitamente o que estava no domínio público.

Por isso o empregado nada pode reivindicar contra o patrão se este se aproveitar de idéias daquele que estejam previstas no Código de 71, artigo 9º, primeira parte das alíneas "d" e "e", e alíneas "f", "g", "h" e "i"<sup>61</sup> ou na Lei nº 9.279/96, artigo 10 e artigo 18, segunda parte do inciso III e inciso IV.<sup>62</sup> Com efeito, estes dispositivos não se referem a invenções no sentido exato do termo.

61. É esta a íntegra do dispositivo:

"Art. 9º Não são privilegiáveis:

d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;

e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;

f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades de microorganismos, para fim determinado;

g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas;

h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;

i) as concepções puramente teóricas".

62. Eis os dispositivos mencionados:

"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 - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

## *Gouvêa Vieira, Mitaini & Jucá*

*Propriedade Industrial*

Rua Maestro Cardim, 343 - 5º andar  
01323-000 São Paulo SP BRASIL  
Tel. (011) 283-5954 / 283-2953  
Fax (011) 287-4664

Av. Rio Branco, 85 - 13º andar  
20040-004 Rio de Janeiro RJ BRASIL  
Tel. (021) 223 4161  
Fax (021) 263 2088

No que respeita ao *software*, que é também uma criação industrial, na medida em que consiste numa série de instruções visando a operação de uma máquina, ele é objeto de uma lei especial, a Lei nº 7.646/87, que remete a sua proteção ao regime de direitos autorais.<sup>63</sup>

Em se tratando de cultivares desenvolvidas no curso de uma relação de trabalho, enquanto não entrar em vigor a lei especial que tratará da respectiva proteção<sup>64</sup>, aplicam-se os dispositivos do Código de 71 e, eventualmente, os da Lei nº 9.279/96 virão a aplicar-se também.

### 1.5.2. Do regime aplicável às invenções que são patenteáveis mas que não são objeto de patente.

O regime estabelecido no Código de 71 e na Lei nº 9.279/96 para os inventos de empregados também se aplica àquelas criações industriais que, ainda que sejam patenteáveis, não são objeto

de patente, ou porque o patrão quis manter o invento em sigilo, ou simplesmente porque deixou de requerer a patente ou ainda porque, tendo requerido, não observou os trâmites formais do processamento e teve a patente rejeitada.

Se não fosse assim, o empregador sempre teria à mão o recurso de, em fraude à lei, deixar de remunerar o empregado pela exploração de invenções mistas: bastaria simplesmente não depositar o pedido de patente, mantendo a invenção em sigilo. A lei, entretanto, não permite esse subterfúgio.<sup>65</sup>

Isto vale tanto para o caso de o empregador deixar de depositar o pedido de patente intencionalmente quanto para o caso de o pedido não ser feito por simples inércia. Em ambas as hipóteses, o que se visa com a aplicação da lei é, não custa repetir, o enriquecimento ilícito.

Quando o pedido deixa de ser feito por mera inércia, entretanto, a tendência protecionista do Direito do Trabalho é chamada a apoiar o empregado-inventor. Isto, porque, uma vez que nem

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 gemoplasma de qualquer ser vivo e os processos biológicos naturais.

Art. 18 Não são patenteáveis:

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 artigo 8º e que não sejam mera descoberta”.

63. Um verdadeiro abismo separa o tratamento que a Lei 5.988, de 14/12/73 (Lei de Direitos Autorais) dispensa às obras intelectuais “produzidas em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços”, da regra que a Lei 7.646, de 18/12/87, estabeleceu para os programas de computador desenvolvidos e elaborados “durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, servidor ou contratado de serviços seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos contratados”.

Nos termos do artigo 36 da Lei 5.988/73, que estabelece a alocação de direitos sobre a obra intelectual “de serviço” (regime que é de natureza supletiva, posto que admite convenção em contrário), esta obra submete-se ao regime de condomínio, em moldes a serem definidos pelo CNDA (Conselho Nacional de Direito do Autor).

Pelo artigo 5º da Lei 7.646/87, o *software* “de serviço” segue regime idêntico ao estipulado pelo Código de 71 e pela Lei 9.279/96, isto é, pertence exclusivamente ao empregador, não cabendo ao empregado outra remuneração senão o salário pactuado.

A razão para essa profunda diferença está na natureza intrínseca dos dois institutos. Enquanto que a obra intelectual, objeto da lei de direitos autorais, está intimamente vinculada à personalidade do autor (o que

explica que, em princípio, ela não se desligue inteiramente dele — daí provavelmente resulta o regime supletivo do condomínio para a obra encomendada), o *software* é uma criação industrial, um conjunto de instruções que servem para o computador e os respectivos periféricos funcionarem. Logo, o *software* tem, em sua gênese, um juízo técnico — por isso não há como imaginar-se uma ligação íntima com a personalidade do autor. Muitas invenções, sabe-se, resultam da combinação da necessidade com a oportunidade. Por vezes estes fatores ocorrem simultaneamente em locais diferentes, e a mesma invenção é criada por pessoas diferentes. O erro fundamental de Cherenky ao sugerir a teoria da personalidade como fator decisivo na alocação de direitos entre patrão e empregado-inventor está, precisamente, nesta possibilidade de separação entre invenção e personalidade. Cf. Steven Cherenky, *supra* Introdução, nota 1, pp. 642 e ss.

A Lei 7.646/87 repetiu, quase *ipsis verbis*, o artigo 41 do Código de 71, que trata das invenções livres, o qual, por sua vez, foi acolhido, com pequena e irrelevante alteração, pela Lei 9.279/96, no artigo 90 (cf. *infra*, Parte 4, 4.1).

Resta o *software* “misto” — aquele desenvolvido por empregado que não é contratado para escrevê-lo, mas que o faz com a utilização de recursos, informações técnicas, materiais, instalações ou equipamentos do patrão. A Lei 7.646/87 não lhe faz qualquer referência. Na falta de previsão expressa, e não existindo estipulação contratual entre as partes, será de aplicar-se analogicamente ao *software* “misto” o artigo 42 do Código de 71 e, quando este deixar de vigorar, o artigo 91 da Lei 9.279/96, ou seja, o *software* será objeto de co-propriedade, em partes iguais, cabendo ao empregador uma licença exclusiva de uso e ao empregado, uma remuneração por essa licença.

64. Cf. *supra* nota 57.

65. Esta mesma orientação foi adotada pela Lei alemã sobre Invenções de Empregados, em seu artigo 17, parágrafo 3º: “Ao fixar a compensação para uma invenção [mantida em sigilo], devem ser levadas em conta as desvantagens econômicas que resultam para o empregado em decorrência de não ter sido concedida a proteção da propriedade industrial para a invenção de serviço”.



o artigo 42 do Código de 71 nem o artigo 91 da Lei nº 9.279/96 determinam a quem cabe o ônus de depositar o pedido de patente, o requerimento pode ser apresentado tanto pelo empregado quanto pelo patrão, desde que nomeada e qualificada a outra parte.<sup>66</sup> Assim, se o patrão demora a tomar a iniciativa de depositar o pedido, o empregado pode fazê-lo em nome de ambos. Se o empregado também deixa de depositar, então a inércia não é só de um, mas de ambos. Entretanto, deixar que o patrão explorasse gratuitamente a invenção porque nem ele nem o empregado depositaram o respectivo pedido de patente seria permitir o enriquecimento sem causa do patrão, além de fazer depender a alocação de direitos do preenchimento de uma formalidade — condição esta que não está na lei.

Em acórdão relatado pelo Ministro Orlando Coutinho, assim se pronunciou o Tribunal Superior do Trabalho: “A inexistência de patente não obsta que haja utilização econômica do engenho, por parte do seu autor ou autores, que poderão, mesmo, preferir mantê-lo em segredo, ao invés de patentear-lo. Sabido que a outorga da patente tem por objeto o direito de exclusividade na exploração do invento. No caso, pois, em que este já vinha sendo explorado pelo inventor ou inventores (caso de co-propriedade prevista no artigo 454 da CLT) nada obsta que o Poder Judiciário se pronuncie sobre os proveitos porventura obtidos com a utilização do invento por uma das partes. Transferir-se para o órgão administrativo a função de atribuir

o direito será limitar a prestação jurisdicional desta Justiça, sem que a norma constitucional disponha a respeito”.

Ao justificar o seu voto, o vogal Ministro Sá Machado afirmou que, apesar de o empregador ainda não ter obtido a patente para o invento que já explora, “[É] de ver-se que não assegurar ao inventor qualquer remuneração, será garantir *contra legem*, a quem utiliza o invento em seu proveito, o enriquecimento ilícito”.<sup>67</sup>

O mesmo raciocínio vale também para o pedido de patente que o empregador, por sua incúria, não levou a bom termo. Isto inclui, por exemplo, o arquivamento do pedido por falta de requerimento de exame (Código de 71, artigo 18, § 1º; Lei nº 9.279/96, artigo 33) ou por falta de resposta a exigência técnica (Código de 71, artigo 19, § 5º; Lei nº 9.279/96, artigo 36, § 1º) ou por falta de pagamento da retribuição relativa à expedição da patente (Código de 71, artigo 21, § 1º; Lei nº 9.279/96, artigo 38, § 2º). Se o empregador assumiu o ônus de depositar e acompanhar o processamento do pedido de patente, deve fazê-lo com zelo, posto que as especificações do requerimento incluem a descrição do invento de modo a que um técnico no assunto possa pô-la em prática. Assim, se o pedido não for bem sucedido, o invento cai em domínio público — perdendo, por via de consequência, grande parte de, senão todo, o interesse econômico. Certamente o empregado não pode ser penalizado pela incúria ou negligência do patrão.

66. Cf. Código de 71, artigo 5º, § § 2º e 3º e Lei 9.279/96, artigo 6º, § § 2º e 3º. Note-se que me refiro aqui às invenções mistas, posto que o problema se coloca sobretudo com relação a elas. Entretanto, em matéria de invenções de serviço, em tese, o problema pode aparecer, seja no caso de o patrão ter contratado com o inventor o pagamento de uma remuneração suplementar ao salário em caso de haver expedição de patente, ou ainda, na hipótese do parágrafo único do artigo 93 da Lei 9.279/96 (cf. *infra* Parte 2, 2.4.1).

67. TST - RR-AR 1.518/74 - Rel. Min. Orlando Coutinho - Unânime - 2ª Turma, em 17/9/74 D.J. de 16/10/74. A ementa do acórdão é a seguinte: “Invenção de empregado no curso do contrato de trabalho. O direito do obreiro a haver da empresa participação nos proveitos decorrentes da utili-

zação do engenho por parte da empresa independe da concessão de patente por parte do órgão administrativo correspondente”. No mesmo sentido há acórdão do TRT da 3ª Região (R.O. 1.940, 2ª Turma, em 6/12/72, publicado na LTr 37, pp. 353 e ss.), relatado pelo Juiz Álfio Amaury dos Santos. Em sentido contrário, ver acórdão do TST - RR-647/61 - Rel. Min. Hildebrando Bisaglia - 3ª T., em 13/6/61 - *Dicionário de Decisões Trabalhistas*, 8ª ed., Ed. Trabalhistas, São Paulo, organiz. Calheiros Bonfim. Também em sentido contrário é a orientação da lei inglesa de patentes, segundo a qual a fonte do benefício econômico que serve para o cálculo da remuneração do inventor é, segundo Wotherspoon, a patente e não a invenção. Cf. artigo cit. *supra* nota 23, p. 121.



## CLARKE MODET DO BRASIL LTDA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
PATENTES • MARCAS • TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
SOFTWARE • BIOTECNOLOGIA • FRANCHISING

Av. Pres. Vargas nº 542 - 12º andar - CEP 20071  
RIO DE JANEIRO RJ - BRASIL

Telefone: 263-9688 - Telefaxes: (021) 263-4575 / 516-1392 - Telexes: 213-1536 / 213-3685 CLRK BR

Neste caso, na hora de se apurar a remuneração a que o inventor faz jus pela exploração da invenção pelo empregador, o tribunal (se houver conflito entre as partes) terá que proceder a um cálculo misto, envolvendo uma parte de liquidação e uma parte de arbitragem. Com efeito, um dos fatores a levar em conta nessa apuração é o valor que a invenção teria se a patente tivesse sido concedida. Pode ocorrer até que a inexistência da patente não tenha afetado o valor da invenção, mas provavelmente o contrário é o que ocorre.<sup>68</sup>

Entretanto, quando se discute a remuneração do empregado em face de invenções não patenteadas, pode-se até admitir que, nalguns casos, a inexistência da patente não influencia o valor da invenção. Mas há um ponto de fundamental importância e que os tribunais do trabalho não podem esquecer: a inexistência da patente, como observa Stedman, pode até não afetar o valor da invenção, mas sempre afeta o valor do empregado no mercado competitivo do trabalho. Como diz Stedman, "O status do segredo de empresa pode impedir o reconhecimento [do valor profissional do trabalhador] tanto dentro quanto fora [da empresa]".<sup>69</sup>

Observe-se também que a situação inversa demanda uma solução igualmente inversa. Ou seja, se o empregado chama para si o ônus de depositar e acompanhar o pedido de patente, um erro que leve ao arquivamento do pedido e à conseqüente perda de valor econômico da invenção autoriza o patrão a demandar ressarcimento. No caso, a co-propriedade caberia ao patrão pelo fato de a invenção do empregado se ter incorporado aos dados e meios que este utilizou e que pertenciam àquele. Se a co-propriedade se torna impossível, então o patrão pode exigir do empregado ressarcimento por este ter utilizado os dados e meios daquele (bem como as horas de trabalho) sem ter para isso sido autorizado. Neste caso, o tribunal deverá avaliar o custo da utilização dos dados e meios do patrão (insu-

mos utilizados, a construção de protótipos, gastos na utilização de equipamentos, etc.). Alternativamente, claro, assiste ao patrão o direito de demitir o empregado por justa causa, por desídia (afinal, este teria ocupado o seu tempo na empresa a fazer algo para a qual não havia sido contratado).

Um ponto que não pode deixar de ser enfatizado, entretanto, é que o fato de não se exigir que haja patente cobrindo a invenção não implica que não se exija a existência da invenção. Só há que falar em alocação de direitos sobre invenções (e modelos de utilidade e desenhos industriais) que preencham os requisitos materiais da novidade, utilidade e suscetibilidade de utilização industrial. Se o empregado comunica ao patrão algo que já é objeto do domínio público, não faz jus a qualquer tipo de compensação. Se o empregado contribui para a empresa com algo que é novo mas que é de realização extremamente simples e óbvia, pode até merecer compensação na qualidade de autor de uma sugestão, se o patrão tiver instituído algum programa nesse sentido. Mas o empregado não pode impor ao patrão o atendimento de qualquer exigência do Código de 71 ou da Lei nº 9.279/96. E se o empregado comunica ao patrão algo que é novo, até inventivo, mas que só tem aplicação teórica e não se concretiza num método de produção, também a nada tem direito — pelo menos à luz da Propriedade Industrial, pois pode até ser que a legislação de Direitos Autorais dê alguma substância à reivindicação do inventor.

Por fim, *ça va sans dire*, o conhecimento deverá ter sido desenvolvido pelo empregado de modo lícito. Este não poderá demandar compensação do patrão por conhecimento a este comunicado que tenha sido obtido, em confiança, num emprego anterior. Na verdade, o empregado estará até submetendo o novo patrão ao risco de uma ação judicial por concorrência desleal, com sérias chances de um preceito cominatório ser expedido, impedindo o novo patrão de explorar o segredo indevidamente revelado (TRIPS, artigo 39, § 2º).

68. Na minha vida profissional já tive a oportunidade de me deparar com um caso em que a patente não foi concedida porque o empregador não soube caracterizar a invenção, ou, mais especificamente, o modelo de utilidade (tratava-se de uma combinação de equipamentos ligados entre si por um circuito eletrônico, que permitiam a automação do registro de chamadas telefônicas interurbanas, até então anotadas por um penoso processo manual; essa nova combinação de elementos conhecidos produzia realmente um efeito técnico novo, mas, por erro, havia sido descrito no pedido de patente como um mero diagrama de blocos; além disso, o requerente apenas reivindicou algumas vantagens técnicas, e não as características do modelo, como deveria). Mais tarde, a empresa não conseguiu atender às exigências técnicas do INPI tal era a gravidade dos erros cometidos na redação do pedido. Este acabou por ser arquivado. Entretanto, o arquivamento do pedido não causou por si só a queda da tecnologia em domínio público. Isto, por duas razões: o pedido estava tão mal redigido que não chegava sequer a divulgar a invenção; um técnico no assunto não

conseguiria reproduzi-la só com base no relatório descritivo e nos desenhos; em segundo lugar, a empresa a que me refiro é uma concessionária estatal de telecomunicações, e o modelo dizia respeito a um equipamento que só interessava às concessionárias — quase todas subsidiárias da Telebrás. Hoje o modelo está tecnicamente obsoleto, mas a empresa obteve lucros de muitos milhões de dólares com a sua exploração, não só em ganhos de produtividade e redução de custos, mas também em *royalties* recebidos do fabricante em razão de vendas efetuadas a outras empresas do sistema. Os inventores, que haviam sido originariamente contratados como engenheiros e só depois transferidos para atividades de pesquisa (mas, segundo alegam, sem qualquer aumento salarial em razão disso; cf. *infra* Parte 3, 3.1.3) ainda hoje mantêm uma pendência com a empresa porque não auferiram qualquer participação nos resultados da exploração do modelo de utilidade.

69. Cf. artigo cit. *supra* nota 28, p. 21.



### 1.6. Invenções de empregados, de prestadores de serviços e estagiários. Invenções de empresas contratadas. Invenções de diretores. Invenções de funcionários públicos.

a) O Código de 71, ao contrário da legislação anterior, que nada dispunha a respeito, equiparou a relação de emprego à mera relação de trabalho, para fins de aplicação dos artigos 40 a 43. Esta orientação fundamentava-se numa realidade jurídico-econômica: a relação de dependência que se forma entre o prestador e o tomador de serviços. A Lei nº 9.279/96 foi além disso: não só manteve a equiparação entre os inventores-empregados e os inventores-autônomos, como também a estendeu aos estagiários (artigo 92).<sup>70</sup>

b) A Lei nº 9.279/96 foi ainda mais longe, ao estender a aplicação das regras constantes dos artigos de 88 a 93 e 121 às rela-

ções entre pessoas jurídicas. A rigor, não se trata propriamente de inovação, mas apenas de deixar expressa uma analogia que seria naturalmente aplicável à pesquisa encomendada. Afinal, quando uma empresa contrata outra para esta desenvolver uma determinada atividade de pesquisa, os resultados desta atividade serão da empresa contratante, e a contratada não faz jus a qualquer remuneração suplementar. Esta é a regra das invenções de "serviço". Mas se a empresa contratada, durante a vigência daquele contrato, por sua própria conta e sem qualquer relação com o escopo desse contrato, procede a outras pesquisas e chega a resultados inventivos, estes serão "livres", isto é, não são apropriáveis pela empresa contratante. A situação intermediária será tratada a exemplo do regime aplicável às invenções mistas.<sup>71</sup> Nada há de revolucionário nisto. Já em 1983 um estudo elaborado

70. "A consequência da utilização de 'invento' ou 'aperfeiçoamento' levado a cabo por obra de quem ainda não era empregado e sim estagiário, não acarreta, para a empresa que o utiliza, a obrigação de pagar a remuneração prevista no artigo 42 do Código da Propriedade Industrial. Obrigação de natureza civil, insuscetível de deferimento neste Juízo". (TRT 2ª Região - Proc. RO 13.952/82 - Rel. Juiz José Luiz Vasconcelos - LTr março/85, p. 298). Enquanto vigorar o Código de 71, o estagiário não está impedido de, na Justiça comum, buscar a aplicação das regras constantes do Código da Propriedade Industrial, por analogia (Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 4º). Afinal, o princípio fundamental que se deve preservar é o do enriquecimento ilícito. Só pelo fato de o estagiário não ser, a rigor, nem um empregado nem um prestador de serviços, mas sim um aprendiz, não pode justificar que a empresa se aproprie de criação daquele.

71. Um exemplo: uma usina termelétrica contrata os serviços de um laboratório de pesquisas para desenvolver estudos de como reduzir o teor de cinzas resultante da queima do carvão do tipo "x". O laboratório, ao final do período especificado no contrato, apresenta um relatório contendo recomendações para a adoção de um processo relativo à queima do carvão, o qual reduzirá as cinzas, aumentando a produção de energia e reduzindo a produção de rejeitos. Entretanto, durante aquele mesmo período, o laboratório emprega uma outra equipe de pesquisadores para estudar a possibilidade de utilizar o carvão do tipo "y" como matéria-prima na produção de energia. O carvão do tipo "y", por hipótese, é mais barato e tem menor teor de cinzas do que o carvão do tipo "x". Eventualmente, este

grupo de pesquisadores produz um relatório com recomendações para a utilização do carvão do tipo "y", o qual, se sujeito a um simples e barato pré-tratamento químico, substitui com vantagens o outro carvão. Há aqui campo para vários inventos, nomeadamente a composição alterada do carvão "y", o processo do seu pré-tratamento, e talvez algumas alterações no próprio processo de queima. Estes inventos, entretanto, seriam livres, posto que estariam inteiramente fora do escopo do contrato: afinal, a usina queria saber como trabalhar melhor com o carvão do tipo "x" e não como substituí-lo. Portanto, o laboratório teria o direito de patentear as invenções em seu nome, de cedê-las ou licenciá-las à empresa contratante ou mesmo de transferi-las a uma empresa concorrente.

Suponha-se, entretanto, que o laboratório, em vez de usar uma equipe independente de pesquisadores, usa os mesmos que estão fazendo o estudo para o contratante. Durante as horas de trabalho que estão sendo pagas pela usina, e usando os dados, as experiências e até as instalações desta, aqueles pesquisadores desenvolvem os dois estudos paralelamente. Temos aqui um caso típico de inventos "mistos". Um tribunal comum enfrentaria sérios problemas de ordem prática na alocação de direitos entre as duas empresas. A Lei 9.279/96, a exemplo do que já ocorria com os empregados-inventores, veio simplificar a tarefa do Judiciário: se o contrato não dispuser sobre a alocação de direitos entre as partes envolvidas no caso de inventos "mistos", estes pertencerão a ambos, em partes iguais, mas a empresa contratante terá uma licença exclusiva de exploração, mediante o pagamento dos *royalties* que o tribunal fixar.

## RICCI & ASSOCIADOS ADVOCACIA

MARCAS – PATENTES  
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR  
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL  
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
PARECERES E CONTRATOS

Alameda dos Maruás, 501 – São Paulo – SP – CEP 04068-110  
Telefones: 5581-5707 e 5585-9442 – FAX: 276-9864

pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual lembra que o "vínculo entre a empresa e o assalariado não deixa de ter relação com o vínculo entre a empresa e o organismo de pesquisa a quem ela encomenda uma atividade de pesquisa".<sup>72</sup> A diferença é que, no segundo caso, o vínculo seria puramente contratual, e não institucional. As partes, presumidamente iguais, contratam entre si como melhor lhes convier. Ao Poder Judiciário não cabe senão interpretar (ou integrar, em caso de lacuna) a vontade manifestada.<sup>73</sup>

Outrossim, fica a dúvida de qual o regime aplicável quando a pesquisa for desenvolvida não numa simples relação entre tomador e prestador de serviços, mas numa relação de *joint venture*, na qual ambas as partes se envolvem ativamente na elaboração da investigação. Neste caso (que, nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.884/94, pode levantar problemas de abuso do poder econômico, quando a *joint venture* for organizada de modo horizontal, isto é, entre concorrentes, e levar à comunicação recíproca de dados confidenciais de importância estratégica, nomeadamente quando relativos a métodos de produção), o estabelecimento de um regime legal, supletivo, de co-propriedade, pode até agravar a natureza anticompetitiva do acordo, pois necessariamente induzirá à divisão (horizontal) do mercado para a exploração do invento.

De qualquer modo, saliente-se que o artigo 92 não é inflexível quando determina a aplicação analógica do regime supletivo de inventos de empregados às relações contratuais entre empresas. Observe-se que o dispositivo começa por dizer: "O disposto nos artigos

anteriores aplica-se, *no que couber...*" (grifo acrescentado). Esta qualificação não serve só para limitar a abrangência do artigo às hipóteses de fato que sejam compatíveis com as hipóteses de fato abrangidas pelos dispositivos anteriores, mas também para limitar a abrangência das próprias regras dos dispositivos anteriores ainda que as hipóteses em consideração sejam realmente análogas, mas não atendam a necessidade de uma adequada alocação de direitos. No exemplo dado acima um tribunal está autorizado a entender que a aplicação analógica da regra supletiva das invenções mistas não tem cabimento numa *joint venture* entre concorrentes, preferindo estabelecer um mecanismo de remuneração em vez da atribuição de co-propriedade.

Entretanto, é óbvio que as regras protecionistas do Direito do Trabalho não são chamadas para resolver disputas entre empresas. Assim, as observações acima feitas com relação a patentes que não são obtidas em razão de incúria ou inércia e as invenções, conseqüentemente, caem em domínio público, não têm aqui aplicação. Nesses casos, os conflitos resolvem-se em perdas e danos.

Por outro lado, claro, nem o trabalhador autônomo, nem o estagiário, nem a empresa prestadora de serviços, pode recorrer à prestação jurisdicional da Justiça do Trabalho. Na falta de lei expressa em contrário, a competência para dirimir conflitos relativos a inventos desenvolvidos por autônomos, estagiários e pessoas jurídicas é da Justiça Comum.

c) Os dispositivos legais referentes aos inventos de empregados são aplicáveis também às invenções realizadas por diretores.<sup>74</sup> Vejamos como.

72. OMPI, "Guide sur les Activités de Propriété Industrielle des Entreprises des Pays en Développement", publ. OMPI nº 649(F), Genebra, 1983, p. 16.

73. Mas note-se o texto do § 2º do artigo 15 do Decreto 76.924/75, referente à pesquisa universitária sob encomenda: "Quando as atividades de consultoria conduzirem a resultados que permitam o registro de patentes ou licenças, ficará assegurada à instituição a participação nos rendimentos financeiros dela decorrentes, para desenvolvimento do ensino e da pesquisa". A rigor, este dispositivo, na medida em que acrescenta uma remuneração suplementar (a participação nos *royalties*), a qual, no fundo, é uma espécie de prêmio de resultados, às instituições universitárias de pesquisa, não estará revogado mesmo quando a Lei 9.279/96 entrar em vigor. É verdade que o regime supletivo estabelecido por esta lei também se aplica à administração pública (artigo 93, *caput*). Portanto, também para as instituições de pesquisa públicas, a remuneração dos serviços inventivos expressamente contratados limita-se ao preço contratualmente ajustado (artigo 93, *caput*, combinado com o artigo 88, § 1º). Mas o parágrafo único do artigo 93 acrescenta que os pesquisadores vinculados à administração pública fazem jus a uma remuneração suplementar, mesmo em matéria de invenções de serviço. *Mutatis mutandis*, e seguindo a mesma analogia que o *caput* do artigo 93 estabelece, também as instituições de pesquisa vinculadas à administração pública fazem jus a uma remuneração suplementar — no caso, participação nos lucros da exploração da patente. É evidente, entretanto, que, à medida em que as instituições públicas de pesquisa se envolverem

mais em relações contratuais com empresas privadas, o mercado se encarregará de corrigir distorções que possam surgir da aplicação do artigo 15 do Decreto 76.924/75 e do parágrafo único do artigo 93 da Lei 9.274/96: ou, em troca de uma remuneração maior, a instituição de pesquisa renuncia à participação nos *royalties* (no caso das instituições de pesquisa, trata-se de direito disponível e renunciável, ainda mais quando é compensado; já no que respeita aos pesquisadores, em sua relação com as universidades, a questão é diferente: o parágrafo único contém um mandamento ao qual as universidades não poderão fugir), ou essa participação é mantida, mas as empresas contratantes poderão exigir uma redução no *fee* pago à instituição de pesquisa (esta poderá, a longo prazo, ser também uma conseqüência do parágrafo único do artigo 93 da Lei 9.279/96 para os pesquisadores de instituições públicas: já que terão direito a participação nos ganhos da exploração das invenções além dos vencimentos, estes poderão vir a ser reduzidos para novos pesquisadores).

74. Em sentido contrário, a Chambre Commerciale de Cassation, da França, em decisão de 21/6/88, reformou decisão do Tribunal de Recursos que havia concluído que a legislação aplicável aos inventos de empregados era também, por analogia, aplicável ao invento realizado por um diretor e presidente do conselho de administração da empresa. O colegiado superior decidiu que os inventos desenvolvidos por diretores de sociedades anônimas são submetidos a princípios de direito comum. (*Intellectual Property in Business*, maio/junho 1989, vol. 1, nº 3, News, p. 3).



A doutrina e a jurisprudência fazem distinção entre o diretor-empregado e o diretor-acionista. O primeiro é o empregado da empresa que é eleito pelo Conselho de Administração para exercer mandato. Não é necessariamente acionista<sup>75</sup> e, quando o é, a sua participação no capital é geralmente irrelevante. O segundo, pelo contrário, elege-se — ou faz-se eleger por seus sócios — em razão da sua relevante participação no capital social da empresa.

No que respeita ao diretor-empregado, há divergências na interpretação da abrangência do artigo 499 da CLT. Uma corrente (hoje minoritária) sustenta que a eleição do empregado para cargo de diretoria acarreta a interrupção do contrato de trabalho. Uma outra corrente, também minoritária, defende que a eleição do empregado não suspende nem interrompe o contrato de trabalho: nem sequer o afeta.<sup>76</sup> A corrente majoritária definiu-se pela suspensão do contrato de trabalho do empregado eleito diretor, conforme a Súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho: "Diretor eleito - Cômputo do período como tempo de serviço - O empregado eleito para ocupar cargo de Diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de trabalho".<sup>77</sup>

É precisamente a existência (ou a inexistência) dessa subordinação jurídica que caracteriza o tipo de vínculo entre o diretor e a empresa. Se ao diretor, através da eleição, são conferidos poderes de patrão, o contrato é suspenso. Mas se o cargo de diretor é mero posto hierárquico, sem aqueles poderes, então o contrato não se altera.<sup>78</sup>

A mesma distinção pode ser feita para um outro tipo de diretor, que aparece em consequência da profissionalização do gerenciamento de empresas: o diretor-empresário. Trata-se daquele profissional altamente habilitado que é chamado a exercer funções de gestão durante um certo período, para resolver um determinado problema. Ultrapassado esse período, resolvido esse problema, ele pode até ser reeleito, mas não é incomum ele ir para outra empresa resolver outra situação difícil.

Se a eleição deste diretor profissional é acompanhada da atribuição de poderes reais de comando, ele é visto como um efetivo diretor. Mas se não, evidentemente ele é um empregado, para todos os efeitos trabalhistas. Sendo o contrato de trabalho um contrato-realidade, a denominação do cargo ocupado não tem a mínima importância. O que importa é o que o diretor faz e o que ele pode fazer.

Assim delimitado, ainda que muito brevemente, o conceito de diretor, não há como negar que as regras do Capítulo XIV do Código de 71 e da Lei nº 9.279/96 se aplicam aos diretores:

- se, a despeito do nome do cargo, existe a subordinação jurídica (quer para o diretor-empregado quer para o diretor-empresário), ele então é um empregado e assim os inventos que ele realizar são atingidos pelos artigos 40 a 43 do Código de 71 e pelos artigos 88 a 93 e 121 da Lei nº 9.279/96;
- se o empregado foi eleito para o cargo de diretor, com efetivos poderes de patrão, o contrato de trabalho está sus-

descharacteriza o vínculo empregatício. Algumas distinções são necessárias: entre o diretor-órgão e o diretor-empregado; entre aquele que é eleito por ser detentor de capital da S.A. e aquele que é eleito por sua qualificação técnica (alto funcionário)". Ac. (unânime) do TRT da 2ª Região - 2ª Turma (RO 5.277/79), Rel. Juiz Floriano Corrêa Vaz da Silva, proferido em 31/3/80, B. Calheiros Bomfim e Silvério Santos, *Dicionário de Decisões Trabalhistas*, 17ª ed., ed. Edições Trabalhistas, 1981, ementa 1.395, p. 199.

75. A Lei 6.404/76 não exige que o diretor seja acionista.

76. Cf. STF, RE 101.060-PR (RTJ 108/1362) e RE 100.531-MG (RTJ 109/418). Nestes acórdãos não se segue (nem se contraria) esta corrente, mas é-lhe feita menção, com citação da opinião de Orlando Gomes.

77. DJU de 1/3/1988.

78. "Em certos casos, é irrelevante a 'eleição' de empregado para cargo de Diretor de Sociedade Anônima, pois tal 'eleição' nem sempre

ADVOCACIA  
**PIETRO ARIBONI S/C**

INTERNATIONAL LAW OFFICE  
Rua Guararapes, 1.909 - 7º andar - São Paulo-SP - CEP 04561-004 - BR

Telefone: (011) 5505-5223  
Fax: (011) 5505-3306  
P. O. BOX 3967 - ZIP 01065 - Telex: 1134338 ADVÁ - BR

penso (ou interrompido, não importa), mas não deixa de estar em vigor; para os fins do Código de 71 e da Lei nº 9.279/96, esse diretor é um empregado e os inventos que realizar enquanto o seu contrato estiver suspenso submetem-se às mesmas regras; mas, mesmo supondo-se que o fato de o contrato estar “congelado” implica a inexistência de efeitos trabalhistas durante a sua “hibernação”, ainda assim os artigos 40 a 43 do Código de 71 e os artigos 88 a 93 e 121 da Lei nº 9.279/96 não deixariam de aplicar-se à situação do diretor, só que, nesta hipótese, na qualidade de um prestador de serviços;

— se o diretor-acionista e se o diretor-empresário aquinhoados com reais poderes de patrão inventarem no curso de seu mandato, as regras que se lhes aplicam são as relativas aos prestadores de serviços; afinal, não mantêm uma relação de emprego com o patrão — porque eles é que são os patrões — mas mantêm uma relação de trabalho com a sociedade (cuja personalidade jurídica se distingue da dos acionistas).

Em suma, os inventos dos diretores são regidos pelos artigos 40 a 43 do Código de 71 e pelos artigos 88 a 93 e 121 da Lei nº 9.279/96, não importando em que circunstâncias eles exercem as suas atividades, se o seu contrato, quando originariamente empregados, está suspenso ou interrompido, ou de que tipo de poderes eles dispõem: quer como empregados, quer como prestadores de serviços, aquelas normas aplicam-se-lhes.

d) Conforme já assinalado, as normas relativas aos inventos de empregados aplicam-se às entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.<sup>79</sup> Esta aplicação, obviamente, é supletiva. Assim, quando outro regime mais favorável for estabelecido por regulamento ou regimento interno da entidade, ou por lei estadual ou municipal, este outro regime terá precedência.

Na Parte seguinte ver-se-á, entretanto, que a Lei nº 9.279/96 criou um regime de exceção aplicável aos servidores públicos.<sup>80</sup>

### 1.7. As invenções “anônimas”. Direitos dos respectivos inventores.

É juridicamente possível que uma patente seja expedida sem que dela conste o nome do inventor. O Código de 71 não mencionava esta hipótese<sup>81</sup>, mas a Lei nº 9.279/96, no artigo 6º, § 4º, autoriza o inventor a “requerer a não divulgação de sua nomeação”. A nova lei brasileira segue a orientação de leis mais recentes que admitem que o inventor, se essa for a sua vontade, não seja nomeado na carta-patente.<sup>82</sup> Note-se que não se trata da invenção “sem inventor”, pois que este tem que ser nomeado e qualificado, cabendo-lhe exclusivamente o direito de permanecer no anonimato. O patrão não pode manifestar qualquer vontade a este respeito, quer se trate de invenção livre ou mista.

No fundo, o que o legislador implicitamente está reconhecendo não é mais do que o direito ao anonimato — situação que o Direito Autoral já de há muito conhece. Em matéria de obras de autor, o anonimato é garantido, em primeiro lugar, em respeito à liberdade de expressão e, depois, como defesa da privacidade. Em matéria de Propriedade Industrial, como expus acima, a ligação entre a obra e a personalidade é muito mais diluída, se é que existe. Assim, a elisão do nome do inventor não diminui a sua personalidade. É-lhe reconhecido um direito moral à paternidade da invenção, mas esse direito não é tão importante quanto o é em matéria de obras de autor.

Entretanto, os inventores “anônimos” não são menos qualificados a exercer direitos patrimoniais em oposição aos patrões ou tomadores de serviços do que os inventores nomeados nas cartas-patente. O anonimato não afeta o direito subjetivo dos inventores.<sup>83</sup> Pode, entretanto, atingir a sua carrei-

79. Código de 71, artigo 43; Lei 9.279/96, artigo 93, *caput*. Estes dispositivos, na verdade, eram desnecessários no que respeita às empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica, pois estas, de acordo com o artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, “sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias”. Observe-se que a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que estabeleceu o regime jurídico dos servidores públicos federais, foi omissa em matéria de inventos.

80. Cf. *infra*, Parte 2, 2.4.1, uma análise do regime de exceção às invenções de serviço realizadas por pesquisadores ligados à administração pública direta e, em particular, dos pesquisadores universitários. O artigo 39 da Constituição Federal reservou aos Estados e Municípios competência para legislar sobre os planos de carreira dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

81. Código de 71, artigo 21, § 2º: “Da patente deverão constar (...) nome,

nacionalidade, profissão e domicílio do inventor (...)”. O § 4º do artigo 40, já transcrito integralmente (*supra* nota 6), era ainda mais específico: “[...] bem como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente”. Este dispositivo cria um direito potestativo em favor do inventor, o qual pode até, mediante justificativa, pretender que o seu nome não conste da carta-patente, mas esse direito é só seu, o patrão não pode omitir a menção do inventor por iniciativa própria. O Projeto de Lei de Cultivares (*supra* nota 57), no artigo 29, segue a orientação do Código de 71, determinando que o nome do melhorista conste obrigatoriamente do pedido de proteção e do certificado de registro da cultivar “de serviço”.

82. Exemplos são a lei de patentes suíça, de 1976, e a lei francesa, de 1978.

83. O anonimato, entretanto, não pode atingir o requerente e, posteriormente, o titular da carta-patente. Este deve ser devidamente identificado e qualificado pois a patente é um título de propriedade que produz efeitos (*excludentes erga omnes*).



ra, na medida em que deixa de haver associação do nome do inventor com a invenção.

### 1.8. Espécies de criações industriais abrangidas pelos artigos 40 a 43 do Código de 71 e pelos artigos 88 a 93 e 121 da Lei nº 9.279/96. Os programas de sugestões.

Disse atrás que a invenção é uma solução criativa, nova e prática para um problema técnico. Esta definição tenta englobar as principais características da criação industrial: trata-se de uma solução nova, diferente das soluções que já se conhecem para o mesmo problema — o que a distingue da descoberta; trata-se, além disso, de uma solução criativa, a pressupor o que se chama de “atividade inventiva”, comum aos inventores e aos artistas — aquele toque de inesperado que não decorre de um simples exercício de lógica; e é uma solução prática que resolve um problema técnico — e não uma criação de cunho teórico e abstrato. A praticidade manifesta-se na possibilidade de o invento ser imediatamente aplicado num processo de produção (industrial ou artesanal, não importa).

Essas características, entretanto, não são exclusivas das invenções propriamente ditas, mas aparecem, com maior ou menor acentuação, também em outras criações industriais, como os modelos de utilidade e os desenhos industriais.<sup>84</sup> Em se tratando de modelo de utilidade, o requisito da criatividade, ou atividade inventiva, é examinado com menor rigor, posto que se trata de uma nova configuração utilitária de um objeto conhecido. Em se tratando de desenhos industriais, a atividade in-

ventiva é substituída pela originalidade, definida como uma simples “configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores” (Lei nº 9.279/96, artigo 97). Não há exigência, portanto, de um “passo adiante”, um salto criador de uma configuração conhecida para a configuração nova.

O Código de 71 fala de inventos e de “aperfeiçoamentos”. Talvez a intenção do legislador tenha sido a de, com a palavra “inventos”, abranger as invenções em sentido estrito, e com a palavra “aperfeiçoamentos”, abranger as outras criações industriais, inventos em sentido lato. Se essa foi a intenção, entretanto, houve um equívoco. É que o aperfeiçoamento tanto pode ser objeto de patente de invenção como de modelo de utilidade — o aperfeiçoamento de um processo, por exemplo, é sempre uma invenção em sentido estrito, nunca um modelo de utilidade, face aos termos do artigo 10 do Código de 71, que define o modelo como toda a disposição ou forma nova introduzida em *objetos* conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático.

Portanto, à luz do Código de 71, enquanto este vigorar ou produzir efeitos, a palavra “inventos” deve ser interpretada na acepção ampla, sob pena de se tratar os iguais (criadores) de forma desigual. Quanto ao termo “aperfeiçoamentos”, não passou de um acréscimo inútil que quis esclarecer o que não necessitava de esclarecimento.<sup>85</sup>

A Lei nº 9.279/96 veio superar essa imprecisão de terminologia. A lei aplica-se aos inventos, modelos de utilidade e desenhos industriais desenvolvidos no curso de uma relação jurídica de trabalho.

84. O Código de 71, artigo 11, inciso 1, refere-se a um outro tipo de criação, o modelo industrial (a diferença entre desenhos e modelos industriais está em que os primeiros eram em duas dimensões e os segundos apresentavam três dimensões; fora isso, tratavam-se de configurações estéticas de produtos industrializados). Quando a Lei 9.279/96 entrar em vigor, o conceito de desenho industrial definido pelo artigo 95 abrangerá as duas modalidades.

85. O termo “aperfeiçoamentos” não constava da legislação anterior. E o Anteprojeto de Lei nº 309/71 (que deu origem ao Código) apenas se referia à *invenção*. O termo foi acrescentado, sem qualquer justificativa, no Substitutivo da Comissão Especial da Câmara dos Deputados (pp. 366 e ss. dos Anais, Câmara dos Deputados, set./out. de 1971).



## REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR

Contratos de Transferência de Tecnologia; Contencioso;  
Direitos Autorais; Nome Comercial

**São Paulo** Rua Luís Gois, 1296; Fone 5584 0933; Fax 5581 3858  
**Rio de Janeiro** Rua do Acre, 51 / cj. 903; Fone/Fax: 253 0284  
**Curitiba** Rua Mal. Floriano Peixoto, 228 / 1º cj. 103; Fone/Fax: 222 7231

O grande problema que se levanta, entretanto, é com relação às sugestões, que podem ser definidas *grosso modo* como propostas de aperfeiçoamentos técnicos e gerenciais apresentadas por empregados no curso da relação de trabalho. As sugestões, portanto, cobrem uma enorme área de aplicação e apresentam uma grande variedade de características tecnológicas. Vão desde uma simples proposta de mudança de uma rotina administrativa, visando, por exemplo, eliminar formulários, até concepções prontas e acabadas de novos produtos ou novos processos de produção. Muitas vezes, a sugestão não passa de uma simples idéia para um novo produto ou equipamento, a necessitar de todo um trabalho inventivo posterior bem como a engenharia correspondente. Outras vezes, trata-se de um invento pronto e acabado, pronto para ir para a linha de produção.

Há empresas que incentivam os empregados a sugerir melhoramentos, criando para isso um programa, cujo regulamento geralmente estabelece as regras para a apresentação das sugestões, as condições para a sua apreciação pelo empregador, e os mecanismos e valores de premiação aos autores das idéias selecionadas e aproveitadas.

86. "Acontece que o valor de uma produção industrial determinada pode dever-se não ao desenvolvimento e à utilização de uma invenção patenteável ou patenteada, mas a uma qualidade particular da aplicação de processos de fabricação. Em comparação com os da concorrência, o produto apresenta vantagens superiores por um preço idêntico, ou vantagens idênticas por um preço inferior. A obtenção desse resultado decorre de um *tour de main*. [nota excluída] Este pode ser produzido pelo próprio assalariado, autor de observações inteligentes ou simplesmente astuciosas, ou homem dotado de uma habilidade pessoal de execução. Se as duas hipóteses não demandam o mesmo regime [nota excluída; a nota assinala que a primeira hipótese diz respeito ao *know-how* e submete-se ao regime dos segredos de empresa], pelo menos têm o efeito comum de excluir a aplicabilidade da lei de 1978 [aplicável aos inventos de empregados]". Jean-Pierre Gridel, ob. cit. *supra* nota 24, p. 34.

A reportagem publicada na *Revista Exame* (cf. *supra* nota 27) dá alguns exemplos de idéias apresentadas a título de sugestões, algumas das quais apresentam características de inventos (ou modelos), que as fariam incidir sob o alcance da lei. No exemplo citado acima, tudo indica que se trata de um modelo de utilidade desenvolvido por empregados que não foram contratados para inventar. Um outro exemplo de um possível invento (ou modelo) foi uma alteração introduzida por sete operadores de uma máquina, incluindo o seu coordenador. Eles perceberam que a máquina perdia produtividade em razão de flutuações na temperatura do óleo. Compraram um aquecedor elétrico com termostato, acoplaram-no à máquina e resolveram o problema. Pode tratar-se de uma combinação de elementos conhecidos com resultados novos (portanto, uma invenção) ou apenas uma disposição nova numa máquina conhecida, com melhoramento funcional (modelo de utilidade). De qualquer modo, os ganhos da empresa foram estimados num aumento de faturamento de 1 milhão de dólares por ano, além da redução de tempo de ociosidade em cerca de 315 horas por ano. A *grosso modo*, supondo-se que a empresa

Os programas de sugestões podem levantar problemas complexos, na medida em que geram interfaces com os programas de patentes. Com efeito, aquelas sugestões que constituem invenções patenteáveis são examinadas por outro prisma, à luz da legislação específica. Mas as sugestões que não atingem esse nível de patenteabilidade — ou porque, apresentando natureza técnica, lhes faltam os requisitos materiais que definem a invenção ou porque não são de natureza técnica, mas administrativa, comercial ou financeira — submetem-se a um regime jurídico inteiramente distinto. A partir de agora, ao mencionar sugestões estarei referindo-me às propostas que não têm características de inventos.

De um modo geral, o tratamento jurídico das sugestões submete-se a três princípios jurídicos fundamentais: a) os artigos 40 a 43 do Código de 71 e os artigos 88 a 93 e 121 da Lei nº 9.279/96 não se aplicam às sugestões;<sup>86</sup> b) via de regra, fica dentro do poder discricionário do patrão remunerar as sugestões, uma vez que, ainda por via de regra, elas cabem dentro dos deveres funcionais do empregado;<sup>87</sup> c) entretanto, prevalece o princípio fundamental da vedação do enriquecimento sem causa quando as sugestões ultrapassam o âmbito do simples zelo profissional do empregado e os padrões se beneficiem delas.<sup>88</sup>

tem uma margem de lucro de 15%, o modelo teria gerado uma expectativa de ganho de 1 milhão e meio de dólares (150 mil dólares por ano multiplicados por dez anos, que correspondem à vigência da patente de modelo de utilidade no Código de 71), fora os ganhos com a diminuição nas paradas de manutenção. Em vez de dividir esses ganhos com os empregados, a empresa, diz a reportagem, premiou-os com viagens a Santa Catarina. Cf. *supra* nota 27, p. 96.

87. "Aperfeiçoamentos que não preenchem os critérios de patenteabilidade da lei norte-americana de patentes podem ser reconhecidos pelo patrão. Contribuintes não-inventores podem, devem, e são freqüentemente recompensados mediante aumentos salariais e bônus compensatórios por padrões agradecidos e esclarecidos. Frequentemente, as empresas têm aquilo que se chama de 'caixas de sugestões' para a submissão de novas idéias pelo empregado. Estas empresas premiam os empregados que apresentam sugestões especialmente úteis, ainda que possam não atingir o nível de uma invenção patenteável. Assim como acontece com as invenções [de serviço] patenteáveis de empregados, a compensação por essas sugestões fica estritamente dentro do poder discricionário do patrão". Witte & Guttag, artigo cit., *supra* nota 22, p. 477.

Voltando aos exemplos da reportagem publicada em *Exame* (*supra*, nota 27), são exemplos típicos de sugestões, cuja remuneração fica a critério exclusivo do patrão, a substituição de porcas de aço inoxidável por porcas de aço cromatizado na fixação de peças de motores da Volkswagen (*id.* p. 95) e o desenvolvimento de um sistema de impressão de bilhetes aéreos da TAM, em substituição de bilhetes pré-impressos, feito por um engenheiro da área de informática da empresa (*id.* pp. 95-96).

88. Cf. *supra* nota 50 e texto respectivo. O acórdão *Schott v. Westinghouse Elec. Corp.*, 259 A.2d 443 (Penn. 1969), que apontou como razão de decidir em favor do empregado a vedação do enriquecimento injusto, trata precisamente de uma idéia concebida e oferecida ao patrão sob a égide de um programa de sugestões.



O primeiro princípio não levanta questões mais complexas, a não ser do ponto de vista técnico, no que respeita à distinção (puramente técnica, repito) entre uma simples sugestão e uma invenção.

O segunda regra é bem mais difícil de explorar: afinal, por que os autores de sugestões não têm direito a ser remunerados (em matéria de princípio)? A razão é que a contribuição para o melhoramento das condições de trabalho está dentro das tarefas normais que se espera que um empregado diligente cumpra. Zelo e diligência resultam naturalmente em sugestões. O ponto verdadeiramente delicado está em saber quando é que o empregado ultrapassou esse dever de zelo (cujo cumprimento tem a contrapartida do salário) e apresentou ao patrão algo que este não deveria ou poderia esperar do empregado (e que, portanto, não recebeu a contrapartida do salário).

As sugestões que estão no primeiro nível não geram um direito de o empregado exigir um pagamento adicional. Só as segundas. E mesmo assim, observadas algumas condições. Tome-se um exemplo como ilustração. Um empregado de um escritório de contabilidade deve ter a preocupação de reduzir os custos que a sua atividade gera para o patrão. Isto é normal e esperado. Assim, um contador que é empregado da firma tem a idéia de escrever numa folha de papel "O último a sair apague a luz" e afixa essa folha em lugar bem visível, junto da porta do gabinete de trabalho. Sem dúvida, esta atitude pode deixar o supervisor desse empregado satisfeito e pode vir até a ser considerada posteriormente para uma promoção. Mas não gera o direito de o empregado exigir do patrão uma participação nos ganhos obtidos em razão da redução do consumo de energia elétrica. Suponha-se agora que o contador, matemático nas horas de lazer, desenvolve um algoritmo que reduz em 50% o tempo gasto pela firma na auditoria das demonstrações financeiras dos clientes. Não se trata de uma invenção patenteável, posto que não tem aplicabilidade industrial, e pode não ser abrangido pelo direito autoral por ter natureza puramente funcional. Estamos aqui

diante de uma sugestão que, se adotada pelo patrão, gera um direito à remuneração do empregado.

A razão para este direito está em que o empregador, se usar a sugestão e não remunerar o empregado, terá enriquecido injustamente à custa deste. Outrossim, como o Supremo Tribunal da Pensilvânia esclareceu em *Schott v. Westinghouse Elec. Corp.* (1969), trata-se do tipo de sugestão que o empregador não pode esperar que tenha sido cedida pelo empregado sem expectativa de ganho. As relações entre patrão e empregado são relações sinalagmáticas, nas quais as partes produzem prestações e contraprestações que têm conteúdo equivalente e eminentemente econômico. Não pode haver gratuidade nas relações de trabalho. O que o empregado provê ao patrão só pode incidir em uma de duas categorias: ou está pago pelo salário; ou não está. E se não está, deve ser compensado de alguma forma, sob pena de o patrão se enriquecer de modo injusto.

Claro, a existência de um programa de sugestões na empresa, com regras estabelecidas por escrito ou em práticas administrativas, simplifica a solução dos problemas: a matéria passa a ser contratual e a vontade das partes passa a ser construída tendo em vista o que ali se estabelece. Ainda assim, dois pontos são importantes.

Em primeiro lugar, a instituição do programa, no que respeita àquelas pequenas sugestões que poderiam ser consideradas como cabendo dentro dos deveres contratados (e pagos) do empregado, deve ser vista como uma liberalidade. Portanto, o patrão tem uma grande margem de atuação para estabelecer as regras relativas à aceitação ou rejeição de uma sugestão, bem como à sua avaliação e premiação. O Poder Judiciário não pode interferir nesse exercício de liberalidade pela empresa. Mas, depois, uma vez estabelecidas as regras, estas passam a ter natureza contratual e o patrão não pode afastar-se delas. Por exemplo, suponha-se um programa cujo regulamento prevê que a premiação das sugestões terá três níveis: cem reais, para as sugestões aprovadas, mas não implemen-



Vieira de Mello, Werneck Alves  
Advogados S/C

Av. Rio Branco, 277 - 8º andar  
Edifício São Borja  
20047-900 - Rio de Janeiro - RJ  
Brasil

tadas; quinhentos reais, para as sugestões aprovadas e implementadas, mas por um período de tempo não superior a um mês; e mil reais para as sugestões aprovadas e incorporadas à rotina da empresa. Nenhum tribunal poderá interferir, por exemplo, na liberdade de julgamento da empresa que recusa uma determinada sugestão, por mais valiosa que ela possa ser. Mas não pode a empresa dizer que rejeita a sugestão, para depois a pôr em prática e negar a recompensa ao empregado (foi precisamente isto o que ocorreu no caso *Schott v. Westinghouse Elec. Corp.* (1969), citado acima<sup>89</sup>).

Em segundo lugar, não é incomum que as sugestões apresentadas na vigência de um determinado programa de empresa tenham nível inventivo que as subordinem às leis de Propriedade Industrial. Sendo assim, não é pelo simples fato de o empregado ter submetido a sugestão como tal que afasta a aplicação da lei. O fator que faz aplicar a lei é a natureza inventiva da criação industrial e não o nome que se lhe dá (invento, aperfeiçoamento, modelo ou sugestão).

Portanto, pode até ocorrer que uma mesma sugestão percorra uma trilha um tanto complexa dentro dos meandros buro-

cráticos de uma dada empresa, começando por uma simples idéia e acabando por resultar numa invenção. Em empresas maiores e mais preocupadas com o incentivo à atividade inventiva de seus empregados, a mesma sugestão pode até ser objeto de exame por duas comissões distintas — a de sugestões e, depois, a de patentes. Esta integração de sugestões e de invenções, inclusive, é levada muito a sério pelas grandes corporações japonesas, onde ela constitui um dos aspectos fundamentais do controle total de qualidade.

### 1.9. Os inventos de empregados e o regime dos segredos de empresa.

O tratamento jurídico dado aos inventos de empregados tem muitos pontos de contato com o regime jurídico dos segredos de empresa. Esta observação ganha relevância quando se considera que o regime de inventos de empregados compreende os inventos mantidos em sigilo ou quando se nota que mesmo os inventos patenteados — e, conseqüentemente, divulgados ao público — interagem com conhecimentos técnicos sigilosos, os quais não podem ser utilizados pelo empregado nem comunicados a terceiros.<sup>90</sup>

89. *Id.*

90. É certo que um dos requisitos formais de patenteabilidade é a descrição do invento de modo a que um técnico no assunto possa reproduzi-lo. Mas, na prática, isto só é verdadeiro para inventos referentes a produtos ou a processos muito simples, cujo *know-how* é aparente. Quando se trata de inventos complexos, vinculados a áreas tecnológicas sofisticadas e complexas, não se pode esperar que uma patente descreva toda a tecnologia que cerca o invento reivindicado. Em caso contrário, as patentes conteriam relatórios descritivos de centenas ou mesmo de milhares de páginas, o que inviabilizaria a tarefa das repartições de patentes. Assim, em muitos casos, o inventor, ao redigir a patente, parte do princípio de que o examinador (bem como o público interessado, já que uma das funções da patente é divulgar tecnologia) é um *bom entendedor*, para quem “meia palavra basta”... Além disso, esse mesmo inventor deixará de descrever rotinas e conhecimentos técnicos que constituem *know-how*, os quais serão mais tarde comunicados a um eventual licenciado. Portanto, muitas patentes são, na verdade, a ponta de um iceberg tecnológico. Sem o conhecimento do *know-how* submerso, é impossível (ou menos eficiente) explorar o invento.

A proteção ao segredo de empresa é de natureza indireta, posto que o bem jurídico imediatamente garantido é o da lealdade: lealdade do empregado ao patrão nas relações de trabalho; lealdade entre os concorrentes, que não devem usar meios menos éticos para conhecer dados confidenciais dos adversários; e lealdade entre contratantes, em relações jurídicas de natureza civil (como, por exemplo, em relação a cláusulas de confidencialidade em contratos de transferência de *know-how* ou de licença de patentes).

O conceito de segredo de empresa está hoje, em linhas gerais, estabelecido pelo artigo 39 dos TRIPS, cuja redação está claramente baseada na experiência da *common law* norte-americana (comparar, por exemplo, a redação do artigo 39 dos TRIPS com a alínea (4) do § 2º do artigo 1º do

“Uniform Trade Secret Act” [a qual não se trata de uma lei federal mas apenas de uma proposta de uniformização das leis estaduais — nos EUA o segredo de empresa é matéria de competência dos Estados—, a qual tem vindo efetivamente a ser adotada]). Aliás, um reputado professor universitário norte-americano de propriedade intelectual afirmou uma vez numa conferência que ele seria capaz de ensinar os aspectos substantivos da propriedade intelectual dos EUA aos seus alunos tendo como *text book* apenas os TRIPS, tal foi a influência que a experiência daquele país exerceu na redação do texto final. Aliás, acrescenta-se que um texto muito semelhante ao dos TRIPS já havia sido negociado e aprovado anteriormente, o qual acabou por resultar no Capítulo 17 do acordo do Nafta (North American Free Trade Agreement, entre os EUA, o Canadá e o México).

É a seguinte a definição de segredo de empresa estabelecida pelos TRIPS, artigo 39, § 2º: “Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: (a) seja secreta no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; (b) tenha valor comercial por ser secreta; e (c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta”.

O Acordo acrescenta uma nota de rodapé: “Para os fins da presente disposição, a expressão ‘de maneira contrária a práticas comerciais honestas’ [expressão esta que é utilizada pela Convenção da União de Paris, artigo 10<sup>ª</sup>, § 2º, para definir os atos de concorrência desleal] significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas”.



Por outro lado, observe-se que, como lembram Witte & Guttag<sup>91</sup>, toda a invenção em tramitação na repartição de patentes é objeto de segredo até ser publicada. Portanto, mesmo as invenções que vêm a ser objeto de patente podem ser analisadas à luz dos princípios da concorrência desleal durante um determinado período.

Dependendo do tipo de invento realizado pelo empregado em função das tarefas contratadas, o inventor não pode utilizá-lo em seu proveito ou em proveito de terceiros. Assinale-se, entretanto, que há proposta no sentido de se estabelecer uma importante distinção entre os conhecimentos que foram adquiridos pelo ex-empregado mediante comunicação e aqueles que foram desenvolvidos pelo próprio ex-empregado no curso do emprego. Stedman sugere que o ex-empregado deveria ter maior margem de liberdade para utilizar o conhecimento confidencial por ele mesmo desenvolvido numa relação de emprego anterior, e cita jurisprudência da Pensilvânia nesse sentido.<sup>92</sup> Não concordo. O divisor de águas, a meu ver, é a definição das tarefas contratadas. Se o ex-empregado foi pago para gerar esse conhecimento, ele pertence ao patrão e a sua utilização por empregado em nova relação de emprego ou em iniciativa autônoma constitui um enriquecimento ilícito. Não se compreendem aqui, entretanto, as habilidades profissionais desenvolvidas pelo empregado e que incorporam a sua personalidade e capacidade técnica. Estas habilidades

profissionais são indissociáveis da pessoa do empregado, e este só pode ser proibido de explorá-las em concorrência ao ex-patrão dentro dos estreitíssimos limites de validade das cláusulas de não-concorrência.<sup>93</sup>

Assim, em se tratando de invento de serviço, a propriedade sobre este pertence ao patrão. Portanto, o empregado não pode: a) comunicar o invento a terceiros, se ele tiver sido mantido em sigilo; b) comunicar a terceiros o *know-how* submerso, essencial para explorar o invento patenteado, incluído nesses terceiros um eventual futuro patrão; c) instalar-se por conta própria para explorar o invento, em concorrência ao ex-patrão.

Em se tratando de invenção mista, apesar de o empregado-inventor ser, no regime legal supletivo, co-proprietário, as mesmas vedações são em princípio aplicáveis. Isto porque a lei reserva ao patrão uma licença exclusiva de exploração, o que significa que nenhum terceiro poderá ser autorizado pelo empregado a utilizar a invenção. Ver-se-á depois, na Parte referente aos inventos mistos, os vários aspectos dessa licença e qual a margem de liberdade que a exclusividade reserva ao empregado co-titular.

A proteção aos segredos de empresa (bem como a vedação de concorrência entre empregado e empregador) não é chamada, em princípio, quando se trata de inventos livres — a menos que a sua comunicação a terceiros ou a sua exploração pelo empregado demande a revelação ou a utilização de segredos do patrão.

91. Cf. artigo cit. *supra* nota 22, p. 469. Os autores dizem que a invenção é objeto de segredo até a expedição da patente. Eles referem-se ao direito anterior dos EUA. Efetivamente, até 1995, os pedidos de patente tramitavam em sigilo até a sua expedição. Em 1995 os EUA adaptaram a lei de patentes aos TRIPS e estabeleceram a publicação do pedido para conhecimento de terceiros.

92. Cf. artigo cit. *supra* nota 28.

93. Em síntese, a cláusula de não-concorrência só vale se o ex-empregado foi compensado em razão de a aceitar, se a sua validade é limitada a um período razoável (os tribunais não simpatizam com cláusulas superio-

res a dois anos), e se só é aplicável na região geográfica de atuação comercial do ex-patrão. Cf. *Insulation Corp. of America v. Bronson*, 667 A.2d 729 (Pa. Super. 1995). Este acórdão é particularmente interessante porque faz um apanhado da *common law* em matéria de cláusulas de não-concorrência entre patrões e (ex)empregados. Note-se, no entanto, que as habilidades profissionais superiores podem, em certa medida, criar embaraços a um empregado que queira fugir de uma cláusula de não-concorrência, pois a existência dessas habilidades especiais é que pode fazer dele um concorrente respeitável ou um empregado cobiçado por um concorrente. Cf. *e.g. Accent Stripe, Inc. v. Taylor*, 612 N.Y.S.2d 533 (A.D. 4 Dep. 1994).

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CARLOS E. MONTAURY PIMENTA  
LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA  
GIANCARLO LIOCE  
EDUARDO MAGALHÃES MACHADO  
CRISTIANA MONTAURY PIMENTA CORRÊA

MONTAURY PIMENTA  
MACHADO  
LIOCE

IKO MEDINA  
MARCIO RODRIGUES LINBERG  
ANTENOR BARBOSA JÚNIOR  
FLÁVIA GUERRA SCHMIDT

RIO DE JANEIRO: ALMIRANTE BARROSO, 63 - 14º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-003 - RJ  
TEL.: (021) 240-1396 FAX.: (021) 240-1524



# ASPECTOS ECONÔMICOS DOS DIREITOS AUTORAIS

OTÁVIO AFONSO

Coordenador de Direito Autoral do Ministério da Cultura

A legislação de proteção aos direitos autorais desempenha um importante papel no complexo mundo das comunicações modernas. Atualmente vivemos num mundo de comunicações globais instantâneas. No curso das últimas décadas, as técnicas de reprodução têm revolucionado as possibilidades de cópiagem de obras protegidas por direitos autorais, com facilidade e rapidez, gerando justificada inquietação nos meios jurídicos.

Podemos observar, paralelamente, que este território antes exclusivo dos juristas e especialistas está dando lugar às preocupações de níveis políticos de decisão em matéria de desenvolvimento e de comércio internacional, sobretudo face ao impacto das novas tecnologias e os interesses econômicos neste ramo de direito.

As mudanças tecnológicas têm afetado o funcionamento global da economia mundial e das relações econômicas internacionais e os países procuram se adequar às novas normas de conduta multilaterais. Segundo Telaso Pulgar (*in Nuevas Políticas de Propriedad Intelectual*) estas tendem a concentrar-se em três grandes áreas: novas formas de propriedade e controle dos meios e agentes de produção, a qual depende cada vez mais da intensidade dos recursos empregados nas pesquisas e desenvolvimento; novas formas e conteúdos dos fluxos de bens, serviços e conhecimentos através das fronteiras nacionais; e o conhecimento, em cujo centro resulta a revisão do atual sistema de propriedade intelectual em escala mundial, tanto no que diz respeito à propriedade industrial como aos direitos de autor.

Este processo revisor, de certa forma, inicia-se com o Acordo de TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio) que representa o marco divisor entre a visão tradicional do direito autoral e como hoje é visto no ambiente digital da infra-estrutura global de informações. Foi a primeira vez que um acordo de negociações comerciais multilaterais da OMC (Organização Mundial de Comércio) tratou da questão da propriedade intelectual.

Em termos substantivos, o TRIPs amplia a proteção de algumas categorias de obras e introduz novos objetos de proteção, por exemplo, o direito de aluguel e a definição da natureza jurídica do *software*, assemelhando-o a uma obra literária segundo

a Convenção de Berna, com a ressalva derogatória dos direitos morais estipulados pelo artigo 6 bis da referida Convenção.

A insistência dos países desenvolvidos de incluírem a questão da propriedade intelectual num acordo comercial multilateral estava baseada no avanço descontrolado da pirataria de suas obras em outros mercados, com grandes perdas para as indústrias de direito de autor daqueles países. Ademais, os mecanismos de observância dos direitos presentes no tratado de solução de controvérsias da OMC são muito mais efetivos e desastrosos para aqueles países que não respeitarem a legislação de direito autoral.

Os interesses econômicos neste ramo de direito são consideráveis. A legislação cria, em benefício dos autores e dos artistas intérpretes ou executantes, certos direitos que têm um valor econômico. Em geral, esses direitos podem ser cedidos ou transferidos a terceiros, especialmente às diversas categorias de produtores que se responsabilizam pela divulgação das obras ou das interpretações ou execuções, quer seja mediante a produção de suportes onde as obras estejam incorporadas, quer mediante a divulgação sem produção de cópias; como é o caso da radiodifusão.

O aspecto econômico da legislação de direito autoral tem chamado cada vez mais a atenção. É crescente a importância da propriedade intelectual no comércio internacional. Isto fica claro em vários contextos, por exemplo, o próprio acordo de TRIPs, o Tratado de Livre Comércio da América (Nafta), os Acordos de Harmonização da Legislação Autoral nos Mercados Comuns e vários bilaterais que estão sendo celebrados, além, evidentemente, da Conferência Diplomática sobre Certas Questões de Direitos de Autor e Conexos, que ocorrerá em dezembro próximo, em Genebra/Suíça.

O impacto econômico da legislação de direito de autor se concentra em grande medida no resultado das chamadas "indústrias de direito de autor". Estas indústrias têm adquirido uma função cada vez mais importante dentro da economia nacional dos países. As indústrias de direito de autor são aquelas que participam da fabricação ou produção de bens e serviços nas quais se aplicam a legislação de direito de autor e estão envolvidas principalmente na produção de livros, periódicos



cos, discos e fitas k-7, CD-ROMs, CDs, obras audiovisuais, bases de dados e programas de computadores.

O jurista sueco Henry Olsson, em palestra proferida no II Encontro Ibero-Americano sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos, em Lisboa (Portugal), afirmou que "em vários países se tem realizado estudos sobre a parte de mercado que cabe às indústrias de direito de autor dentro da economia nacional, por exemplo, na Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Finlândia, Reino Unido e Suécia, assim como nas Comunidades Européias".

Um dos estudos, publicado nos Estados Unidos (1992), sugere que as indústrias de direito de autor acrescentaram um total de 5,8% ao valor do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Estas indústrias empregaram uma força laboral de 5,5 milhões de pessoas; também criaram novos empregos nessas indústrias com índice de crescimento anual superior ao resto da economia. Finalmente, se calculou que o valor das vendas ao estrangeiro da indústrias representaram pelo menos 34 milhões de dólares, significando para o total do PIB dos EUA mais que a indústria de construção ou indústria de agricultura e mineira combinada.

O caráter internacional do Direito Autoral e o princípio do tratamento nacional constante da Convenção de Berna ampliam para além-fronteiras a importância da legislação de direito de autor. A regra do tratamento nacional na legislação internacional permite que os titulares estrangeiros tenham o mesmo tratamento jurídico dado aos nacionais de determinado Estado-membro. Este princípio forma, assim, a base integral do comércio internacional em relação aos direitos conferidos, por exemplo, para licenças de programas de computador ou para os direitos de publicação de livros.

É necessário ter presente que nenhuma estratégia de desenvolvimento sustentável no Brasil poderá prescindir do direito autoral como instrumento fundamental para suas empresas de bens culturais e instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, sob pena de agravar irremediavelmente os já insustentáveis mecanismos de dependência externa, sobretudo no que se refere às novas tecnologias e produtos.

Por parte, se exige que o sistema de propriedade intelectual no país não seja objeto de ações setoriais isoladas, mas sim articulados com os instrumentos de política tecnológica e industrial em função das metas globais de desenvolvimento.

As possibilidades oferecidas nos dias de hoje pelo armazenamento, transmissão e distribuição de tecnologia, convertendo vários países em sociedade de comunicação, confirmam a importância desta matéria no contexto das relações comerciais e sinalizam ao Governo a sua permanência na configuração de um Estado moderno.

No Brasil, com a desativação do Conselho Nacional de Direito Autoral - CNDA, em março de 1990, a formulação de uma política para a área do direito autoral ficou definitivamente comprometida. Ao se identificar o problema do expansionismo institucional e seus agentes derivados, a ação governamental limitou-se em reconhecer que seria necessário a redução da capacidade de investimento do Estado e a adaptação do país a uma nova situação administrativa.

Na prática, entretanto, germinou um entendimento, no mínimo duvidoso, que o ente fiscalizador do Estado não tem faculdade alguma de controle sobre a área autoral e que os conflitos daí derivados deveriam ser resolvidos mediante acordos contratuais diretos entre as partes da relação autor-usuário.

Não é esta, obviamente, a melhor perspectiva para o direito autoral face ao impacto das novas tecnologias. Modernizar o Estado na formulação de sua política cultural exige que a questão do direito autoral ocupe um lugar relevante neste processo e que os desdobramentos dessa proteção se tornem um fato quando da utilização pública das obras intelectuais dos criadores nacionais.

É urgente a modernização e adaptação da legislação nacional e das instituições de gestão governamental de direito autoral no Brasil. A redefinição dos aspectos relacionados com a tutela administrativa dos direitos autorais, com novas competências, permitirá a retomada desse processo, estabelecendo os limites exigidos para a atuação do Estado como agente ativo na formulação das estratégias de desenvolvimento do país.

---

## MARTINEZ & ASSOCIADOS

marcas e patentes

TEL./FAX: (011) 549-9479

Av. Chibará, 446 – Moema  
04076-001 – São Paulo – SP



# O RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA OU PRIVILÉGIO DE PATENTE

LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT

Advogado (Advocacia Pietro Ariboni S/C)

**Sumário:** 1. Introdução — 2. Os Pontos e Questões Prejudiciais e o Pedido — 3. O Poder Cognitivo e o Poder Decisório — 4. O Reconhecimento incidental de nulidade à luz da Legislação Processual — 5. O Reconhecimento incidental de nulidade à luz do Código Civil — 6. A Análise da Jurisprudência — 7. Conclusões.

## 1. INTRODUÇÃO

O titular de um registro de marca goza em relação a esta de direitos de propriedade e uso exclusivo (art. 59 da Lei nº 5.772/71 e arts. 129/130 da Lei nº 9.279<sup>1</sup>). O mesmo se dá com o titular de privilégio de patente, no tocante às reivindicações nela contidas (arts. 5º e 14, § 2º, da Lei nº 5.772/71 e arts. 6º e 41/42 da Lei nº 9.279). O registro e a patente originam, portanto, um direito real, tutelado não só a nível legal, mas também pela própria Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso XXIX). Este domínio dá origem a uma obrigação passiva universal: todos devem se abster de praticar atos que turbem o gozo da propriedade industrial.<sup>2</sup> Portanto, uma vez constatada que a marca ou a patente estejam sendo desautorizadamente empregadas por outrem, os seus proprietários podem propor uma ação cível com vistas a condenar o utente a cessar o uso, sob pena de incidência em multa pecuniária diária em caso de descumprimento. Uma indenização pelas perdas e danos sofridos pode ser cumulativamente (art. 461, § 2º do Cód. de Processo Civil) requerida, sem prejuízo das cabíveis

sanções penais (arts. 169 e 175 do Decreto-lei nº 7.903/45 e arts. 183 a 189 e 207 a 209 da Lei nº 9.279).

A competência para processar e julgar esta ação de abstenção de uso e/ou indenização é da Justiça Estadual. Trata-se, com efeito, de hipótese não elencada na competência das chamadas Justiças Especiais<sup>3</sup> e no rol do art. 109 da Constituição Federal de 1988 (pressupondo que o utente não seja nenhuma das pessoas arroladas no respectivo inciso I), que versa sobre os casos de competência da Justiça Federal. Isto firma a competência residual da Justiça Comum dos Estados.<sup>4</sup>

Proposta a ação de cessação de uso e/ou indenização, não raro o réu, ao defender-se, suscita a nulidade dos títulos de domínio que fundamentam o pedido, sustentando que foram concedidos em inobservância aos requisitos legais. É possível ainda que o réu conteste a ação afirmando também ser proprietário de registro de marca ou de privilégio de patente, contrapondo-os aos do autor. Nesta hipótese, este poderá, em réplica, pretender discutir a validade do registro de marca ou do privilégio de patente obtidos pelo réu (art. 326 do CPC).

### Notas

1. Estas linhas estão sendo escritas durante a *vacatio legis* da Lei nº 9.279, que revogou a Lei nº 5.772/71. Por conta disto, todas as remissões a este diploma legal serão acompanhadas dos artigos correspondentes na nova lei.
2. Cf. Orlando Gomes (*Direitos Reais*, tomo I, nº 7, pág. 17, ed. Forense, 1969, 3ª edição) e Sílvio Rodrigues (*Direito Civil*, vol. V, nº 44, pág. 96, ed. Max Limonad, 4ª ed.).
3. Justiças Militar, Eleitoral e do Trabalho.

4. Cf. Vicente Greco Filho, *Direito Processual Civil Brasileiro*, vol. I, nº 30, págs. 190/194, ed. Saraiva, 1981. O STF já decidiu que "não cabe confundir a ação de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio com a ação cominatória tendente a coibir o uso de nome fantasioso, não registrado, passível de induzir a equívoco. Se, na primeira hipótese, se admite, ainda que em meio a certa controvérsia, a competência da Justiça Federal, na segunda não paira dúvida quanto à competência da Justiça dos Estados" (CJ nº 6.066 - Pleno - rel. Min. Leitão de Abreu - j. 10/3/77, publ. DJU 29/4/77).



Há ainda que cogitar-se da possibilidade da ação de abstenção de uso vir a ser proposta, por quem se julgue detentor de melhor direito, em face do apontado titular do registro da marca ou privilégio de patente, alegando o autor já na petição inicial a invalidade destes títulos. Em hipóteses que tais, se o autor for titular de registro de marca obtido em país signatário da Convenção de Paris,<sup>5</sup> poderá, perante a Justiça Estadual, não só pedir a cessação do uso, como também reivindicar o registro ilegítimamente obtido por terceiro (art. 166 da Lei nº 9.279, c.c. art. 6º, *septies*, da Convenção de Paris).

Aqui se insere a problemática que pretendemos enfrentar. Terá a Justiça Estadual competência para apreciar a nulidade do registro ou do privilégio de patente em ações de abstenção de uso, reivindicação e/ou indenização?

Apenas para introduzir a dimensão do problema, cumpre ter presente que a concessão destes títulos se dá através de ato administrativo praticado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal criada para tal fim pela Lei nº 5.648/70. A nulidade do registro de marca ou do privilégio de patente implica necessariamente na invalidade do ato que os houver concedido.

O INPI, pois, há de estar presente no pólo passivo das ações de nulidade, quando não for autor. O novo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, arts. 57 e 175) é expresso neste sentido. Conseqüentemente, tais demandas deverão ser propostas perante a Justiça Federal, à luz do quanto dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

Sendo da Justiça Federal a competência para processar e julgar as ações de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente, será admissível que a Justiça Estadual examine esta matéria em ações que nela estejam tramitando? O tema tem suscitado posicionamentos jurisprudenciais conflitantes, ha-

viendo alguns julgados no sentido de negar-se esta possibilidade, como veremos adiante. Estas decisões entendem que, se os títulos de domínio estão em vigor, a sua validade não poderá ser contestada perante a Justiça Estadual.

Não comungamos desta opinião. A nosso ver, há que se aferir o papel que a nulidade desempenha no processo, pois, à medida que esta função variar, serão distintas as soluções. Se a invalidade estiver colocada como causa de pedir ou fundamento de defesa, a Justiça Estadual terá plena competência para apreciá-la. Somente se a nulidade for objeto do pedido é que a competência será exclusiva da Justiça Federal. A esta conclusão se chega com a análise da diferenciação existente entre o poder cognitivo e o poder decisório, expressa não só no Direito Processual, mas também na própria legislação material.

## 2. OS PONTOS E QUESTÕES PREJUDICIAIS E O PEDIDO

Todas as decisões judiciais, por imperativo constitucional (art. 93, inciso IX), devem ser fundamentadas. O juiz está obrigado, pois, a apresentar os argumentos que embasaram o seu convencimento. Note-se que esta motivação deve ser necessariamente compatível com a decisão proferida. A logicidade é uma imposição do sistema, como se depreende, por exemplo, dos arts. 295, parágrafo único, e 535, inciso I, ambos do CPC.

Há, portanto, um caminho lógico a ser necessariamente percorrido pelo juiz até a prolação da sentença, através do qual ele vai coletando dos autos elementos para embasar a sua convicção. Neste *iter*, muitas vezes o Magistrado, antes de julgar o pedido da parte, vê-se diante da necessidade de analisar pontos ou questões antecedentes,<sup>6</sup> que subordinam logicamente o

5. Tratado internacional em vigor no Brasil por força dos Decretos nºs 75.572/75 e 635/92.

6. A questão é o ponto que é objeto de controvérsia entre as partes.

## VEIRANO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

### Sócios

Ronaldo Camargo Veirano  
Paulo César Gonçalves Simões  
Carlos Américo Ferraz e Castro  
Robson Goulart Barreto  
Valdir de Oliveira Rocha Filho  
Luís Guilherme Migliora

Rio de Janeiro-RJ  
Av. Nilo Peçanha, 50,  
17º andar – 20044-900  
Fone: 282-1232 – Fax: 262-4247  
Telex 21 30413 ABOG BR

São Paulo-SP  
Av. Roque Petroni Jr., 999,  
13º andar – 04704-910  
Fone: (011) 532-2850  
Fax: (011) 532-2861

conteúdo da decisão a ser proferida sobre a lide (questões ditas prejudiciais, como por exemplo aferir, no bojo de uma demanda indenizatória, a existência ou não do alegado prejuízo), ou que até impedem que o mérito da causa seja examinado (questões preliminares, como a verificação da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação).<sup>7</sup>

A influência que a solução das questões prévias (preliminares e prejudiciais) guarda em relação ao julgamento do pedido torna o seu exame obrigatório. Ao proferir sua decisão final, o juiz não poderá, sob pena de nulidade, deixar de ter analisado todos os pontos ou questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou apreciáveis de ofício.<sup>8</sup>

Estas considerações permitem concluir que a nulidade do registro de marca ou privilégio de patente, quando suscitada em ações de cessação de uso, indenização e/ou reivindicação, constitui-se numa questão prejudicial. A procedência ou não do pedido dependerá da resolução que no caso vier a ser dada à nulidade. Vindo a ser considerado nulo o registro ou o privilégio do autor, o pedido que neles se fundava haverá de ser julgado improcedente. Por outro lado, admitida a nulidade dos títulos obtidos pelo réu, o direito de uso que neles tinha lastro ruirá e a ação deverá vir a ser tida por procedente. A invalidade, portanto, subordina em termos lógicos o julgamento da ação.

Observe-se que as questões preliminares ou prejudiciais não se confundem com o pedido. Nos exemplos ora em foco, a anulação do registro de marca ou privilégio de patente não

integra o pedido. Este é delimitado pela reivindicação ou pela condenação em obrigação de não fazer ou de dar (abstenção de uso ou indenização). A invalidade do título de domínio será no máximo a causa de pedir ou o fundamento de defesa. Este detalhe, como veremos a seguir, é da máxima importância.

### 3. O PODER COGNITIVO E O PODER DECISÓRIO

O Processo Civil junte-se ao chamado princípio dispositivo, pelo qual o Estado só pode conceder uma prestação jurisdicional que se atenha ao pedido formulado (arts. 2º, 128 e 460 do CPC).<sup>9</sup> À luz desta regra, a resolução que o magistrado vier a dar às questões prejudiciais não fará coisa julgada (cf. art. 469, inciso III, do CPC), exatamente pelo fato destas não poderem ser objeto de decisão, já que estão fora do pedido<sup>10</sup> e a sentença há de necessariamente se cingir a este.

Sendo assim, a apreciação que o juiz faz das questões prejudiciais é meramente incidental.<sup>11</sup> No dizer de Liebman, "o juiz deverá conhecer e resolver também as questões prejudiciais, como meio para o fim de decidir a questão principal que constitui objeto da causa. Porém, normalmente o exame da questão prejudicial ocorrerá *incidenter tantum*, isto é, apenas como passagem obrigatória do *iter* lógico da verdadeira decisão. Poder-se-á então dizer que a questão prejudicial é objeto de cognição, não porém de decisão (...). Por esta razão, por si só a questão prejudicial não amplia o objeto do processo".<sup>12</sup> Outro não é o entendimento de Francesco Carnelutti<sup>13</sup>, Piero

7. Sobre a distinção entre questões preliminares e prejudiciais, vide Barbosa Moreira (*Direito Processual Civil*, págs. 82/83 e 87/88, ed. Borsoi, 1971), Thereza Alvim (*Questões Prévias e os Limites da Coisa Julgada*, págs. 15 e 24, ed. RT, 1977), Antônio Scarance Fernandes (*Prejudicialidade*, pág. 50, ed. RT, 1988), Vicente Greco Filho (*Direito Processual Civil Brasileiro*, vol. II, pág. 149, ed. Saraiva, 1992), João Batista Lopes (*Ação Declaratória*, pág. 103, ed. RT, 1985) e Nelson Nery Júnior (*Rev. de Processo*, vols. 11/12, pág. 292), entre outros.

8. Cf. STJ - 4ª Turma - REsp nº 36.989-4-SP - rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 1 13/3/95, pág. 5.301, Bol. AASP 1.898/47-e; STJ - 3ª Turma - REsp nº 44.266-4 - rel. Min. Costa Leite - RSTJ 66/415; STJ - 3ª Turma - REsp nº 26.821-0-SP - rel. Min. Nilson Naves, DJU 1 14/12/92, pág. 23.921, Bol. AASP 1.788/137; TST - RR 52695/91.1 - DJU 1 3/9/93, pág. 17.900 - ementa IOB nº 2:8048; TSE - Pleno - MS 11.215-GO - rel. Min. Marco Aurélio, DJU 19.11.93, pág. 24.692 - Bol. AASP 1.827/555. Vide também Adolfo Schönke, *Derecho Procesal Civil*, § 10, pág. 47, ed. Bosch, Barcelona, 1950; Sálvio de Figueiredo Teixeira, *Cód. de Processo Civil Anotado*, pág. 368, ed. Saraiva, 1996; e Humberto Theodoro Júnior, *Cód. de Proc. Civil Anotado*, pág. 62, ed. Forense, 1996.

9. Há porém quem sustente, no caso específico do processo cautelar, ser lícito ao Juiz conceder uma tutela diversa da requerida pela parte. Neste sentido, vide, entre outros, Nelson Nery Júnior, *Cód. de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor*, pág. 778, ed. RT, 1994 (em co-autoria com Rosa Nery), e *Rev. de Processo*, vol. 53, pág. 193; José Rogério Cruz e Tucci, *A Causa Petendi no Processo Civil*, pág. 145, 1993, ed. RT; Marcelo Lima Guerra, *Estudos sobre o Processo Cautelar*, págs. 29/30, 1995, ed. Malheiros; Egas Moniz de Aragão, "Medidas Cautelares Inominadas", in *Rev. Bras. de Direito Processual*, vol. 57, pág. 33; e Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela Cautelar e Tutela Antecipatória*, págs. 69/70, 1992, ed. RT.

10. Vide João Batista Lopes (*Ação Declaratória*, pág. 95, ed. RT, 1985) e Celso Agrícola Barbi (*Ação Declaratória Principal e Incidente*, pág. 203, ed. Forense, 1976).

11. A não ser que seja proposta uma ação declaratória incidental.

12. *Manual de Direito Processual Civil*, nº 80, págs. 172/173, ed. Forense, 1985.

13. *Instituciones del Proceso Civil*, vol. I, nº 190, pág. 294, ed. EJEA, B. Aires, 1973.



Calamandrei<sup>14</sup>, Emilio Betti<sup>15</sup>, Cândido Rangel Dinamarco<sup>16</sup>, José Carlos Barbosa Moreira<sup>17</sup>, Néelson Nery Júnior<sup>18</sup>, José Frederico Marques<sup>19</sup>, Celso Agrícola Barbi<sup>20</sup>, João Batista Lopes<sup>21</sup>, Vicente Greco Filho<sup>22</sup>, Adroaldo Furtado Fabrício<sup>23</sup>, José Rogério Cruz e Tucci<sup>24</sup> e Penido Burnier<sup>25</sup>, entre outros.

Eis aí claramente diferenciados os poderes cognitivo e decisório. Embora ambos sejam expressões do poder jurisdicional, cada qual é regido por regras próprias, que não se aplicam indistintamente.<sup>26</sup> O poder decisório é sabidamente delimitado pelo pedido e pela competência absoluta. A estas amarras não se prende o poder cognitivo.

Uma vez que o poder de cognição não está adstrito ao *petitum* formulado pela parte, o juiz pode incidentalmente resolver toda e qualquer questão prejudicial que se apresente no processo, mesmo aquelas que, se fossem objeto *principaliter* de uma ação, situar-se-iam fora de sua competência. Piero Calamandrei com clareza destacou que "la regla es ésta: que el juez, para llegar a decidir *principaliter* con eficacia de cosa juzgada la causa que es objeto

final de su juicio puede resolver *incidenter tantum* (es decir, sin eficacia de cosa juzgada y a los solos fines instrumentales de la causa) todas las cuestiones prejudiciales que se presenten en su camino lógico, *aunque ellas, si constituyesen objeto principal de un juicio separado, pertenecerían a la competencia de un juez distinto*".<sup>27</sup> Na doutrina pátria, expressamente perfilham este entendimento, entre outros, Vicente Greco Filho<sup>28</sup>, João Batista Lopes<sup>29</sup> e Celso Agrícola Barbi.<sup>30</sup>

Foi Giuseppe Chiovenda, no entanto, quem melhor expôs a necessidade de diferenciar a cognição da decisão e de *conferir ao magistrado poderes cognitivos mesmo em relação a matérias que, se fossem objeto de pedido, não seriam de sua competência*. O mestre italiano observa inicialmente que "(...) do ponto de vista prático deve-se observar que o estender-se a coisa julgada a todas as questões decididas poderia encerrar alguma vantagem, porque evitaria algum processo futuro e decisões contraditórias. Seriam, porém, muito mais graves os inconvenientes de semelhante extensão. As partes, ao pro-

14. *Opere Giuridiche*, vol. IV, § 98, págs. 371/372, ed. Morano, Nápoles, 1970.
15. *Diritto Processuale Civile Italiano*, nº 142, nota 14, págs. 467 e 468, ed. Foro Italiano, Roma, 1936.
16. *Fundamentos do Processo Civil Moderno*, nº 111, pág. 204, ed. RT, 1985.
17. *Revista Forense*, vol. 246, pág. 32.
18. *Cód. de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor*, pág. 218, ed. RT, 1994 (em co-autoria com Rosa Nery) e *Rev. de Processo*, vol. 11-12, pág. 294.
19. *Instituições de Direito Processual Civil*, vol. II, nº 335, págs. 155/157, ed. Forense, 1962, e *Elementos de Direito Processual Penal*, vol. III, nº 858, pág. 364, ed. Forense, 1962.
20. *Ação Declaratória Principal e Incidente*, pág. 203, ed. Forense, 1976.
21. *Ação Declaratória*, págs. 95/96, ed. RT, 1985.
22. *Direito Processual Civil Brasileiro*, vol. II, pág. 148, ed. Saraiva, 1992.

23. *A Ação Declaratória Incidente*, nº 40 e 83, págs. 69/71 e 137, ed. Forense, 1995.
24. *A Causa Petendi no Processo Civil*, pág. 178, ed. RT, 1993.
25. "Ação Declaratória Incidente", in *Rev. de Processo*, vol. 11-12, págs. 107 e 109/110.
26. O Cód. de Processo Civil é expresso ao adotar esta diferenciação. São exemplos de disposições relativas ao poder decisório os arts. 2º; 5º; 86; 113, § 2º; 128; 325; 459; 460 e 470. Relacionam-se ao poder de cognição os arts. 110, § único; 265, § 5º; 267, § 3º; 469, inciso III; 515, §§ 1º e 2º; 516 etc....
27. *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, vol. II, § 98, pág. 221, ed. EJE, B. Aires, 1973 (grifamos).
28. *Direito Processual Civil Brasileiro*, vol. II, pág. 151, ed. Saraiva, 1992.
29. *Ação Declaratória*, pág. 107, ed. RT, 1985.
30. *Ação Declaratória Principal e Incidente*, pág. 218, ed. Forense, 1976.

## ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Advocacia e Consultoria

*Marcelo Rocha Saboia*

SCS Quadra 08, Ed. Venâncio 2.000, Bloco B-50, 1º Andar, Salas 109/115  
C.E.P.: 70.312-971 - Brasília/DF  
Telefone: (061) 225-7039/225-3091 FAX: (061) 225-5210



porem uma ação ou ao se defenderem, não teriam mais nenhuma certeza sobre os limites e o alcance da lide, e seriam forçadas a preparar um esforço de ataque e de defesa efetivamente desproporcionado à sua intenção”.

Prosseguindo em suas explanações, Chioyenda pondera que “dada, pois, a necessária distribuição da competência entre juízes diversos, por efeito da qual cada juiz pode encontrar-se na contingência de resolver preliminarmente uma questão, que, tomada em separado, seria da competência de outro, e considerada a própria relação existente entre coisa julgada e competência, por força da qual toda decisão com autoridade de julgado deve proceder do juiz competente, assistiríamos a um contínuo suspender da instância para transferi-la de um a outro magistrado, se a respeito de cada ponto preliminar contestado devesse o juiz decidir com autoridade de coisa julgada. Daí a necessidade de manter a coisa julgada nos confins da demanda, e de discernir na cognição as questões prejudiciais ou motivos, sobre os quais o Juiz decide *incidenter tantum*, ou seja, com o fim exclusivo de preparar a decisão final, mesmo quando não se insiram em sua competência, e a demanda baseada na qual a causa é designada à sua competência e sobre a qual provê *principaliter*, com autoridade de julgado”.<sup>31</sup>

#### 4. O RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE À LUZ DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL

Em ações de abstenção de uso e/ou indenizatórias, a Justiça Estadual terá, pois, plena competência para, com base em seu poder de cognição, apreciar incidentemente a nulidade *ex tunc* do registro de marca ou privilégio de patente, a despeito de tal matéria, quando colocada em caráter *principaliter*, fugir à sua

competência, já que nesta hipótese seria necessária a integração do INPI no pólo passivo, o que firmaria a competência da Justiça Federal, *ex vi* do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Este entendimento é reforçado pelo quanto dispõe o § 5º do art. 265 do CPC. Os incisos deste artigo tratam dos casos de suspensão do processo, entre os quais se inserem as situações de prejudicialidade entre duas ações. O Código autoriza a suspensão do processo sempre que a sentença de mérito “depende do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitui o objeto principal de outro processo pendente” (inciso IV, alínea “a” do aludido dispositivo).

Ora, já restou evidenciado que a questão da nulidade do registro de marca ou privilégio de patente é prejudicial em relação a ações de abstenção de uso, indenização ou reivindicação neles fundadas. Sendo assim, caso, concomitantemente a estas demandas, esteja em curso perante a Justiça Federal um processo no qual tenha sido formulado como pedido principal exatamente a nulidade dos respectivos títulos de domínio<sup>32</sup>, aquelas outras ações poderão ser sobrestadas<sup>33</sup> em virtude desta, à luz do dispositivo legal supra mencionado.

O § 5º do art. 265 do CPC estatui como prazo máximo de suspensão o período de 1 (um) ano, após o qual o juiz deverá dar prosseguimento à ação. Discorrendo sobre este dispositivo, Egas Moniz de Aragão com acuidade assinala que “duas são as regras nele explícitas: uma, de que a suspensão jamais poderá exceder a um ano; outra, de que, vencido este prazo, ou seja, no dia imediato, o juiz mandará prosseguir no processo, o que também reflete o preceito inscrito no art. 262, pois independe da iniciativa das partes. (...) Implícitamente, o parágrafo contém mais uma regra: a de que o juiz do processo condicionado tem autoridade

31. *Instituições de Direito Processual Civil*, vol. I, nº 124, págs. 542/544, ed. Saraiva, 1942.

32. Controverte-se acerca da natureza desta ação. Para Pontes de Miranda, toda ação que verse sobre o plano da validade de um ato jurídico, seja absoluta ou relativa, é de cunho desconstitutivo (*Tratado das Ações*, tomo II, págs. 39/40, ed. RT, 1971). Celso Agrícola Barbi, ao seu turno, admite a possibilidade de uma ação declaratória versando sobre nulidade (*Ação Declaratória Principal e Incidente*, págs. 100/101, ed. Forense, 1976). Com efeito, se a nulidade é absoluta, o ato não é válido nem nunca foi; o ato do juiz que reconhece esta invalidade nada tem de desconstitutivo. A nosso ver, a redação do art. 4º do CPC não exclui a viabilidade da ação declaratória de invalidade absoluta de relação jurídica. Entendemos que, sendo juridicamente possível pedir o mais (a declaração de inexistência, que é o vício mais grave que o ato pode ter), por certo também o será pedir o menos (a declaração de invalidade). Cândido Rangel Dinamarco

(*Liticonsórcio*, nº 45.2, nota 44, pág. 139, ed. Malheiros, 1994) e Kazuo Watanabe (“Breve Reflexão sobre a Natureza Jurídica da Sentença de Nulidade de Casamento”, in *RT* 542/25-26) ponderam que, se o ato provém de autoridade pública, a despeito de absolutamente nulo, é dotado de eficácia, sendo necessário um pronunciamento judicial para desconstituí-la. Assim, a ação de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente terá caráter declaratório quanto à invalidade e desconstitutivo em relação à eficácia do título.

33. Muito embora Pontes de Miranda sustente também ser possível a reunião por conexão para julgamento conjunto perante a Justiça Federal, em *simultaneous processus* (*Tratado das Ações*, tomo IV, § 187, pág. 219, ed. RT, 1973), é entendimento do STJ que “a competência cível da Justiça Federal não se prorroga, em virtude de conexão, para abranger causa não incluída no elenco do art. 109 da Constituição” (Ccom nº 5.288-2 - rel. Min. Costa Leite - j. 24/11/93, publ. DJU 13/12/93).



para sentenciar sobre o próprio assunto da questão prejudicial, que figurará na sentença como simples fato, sobre que recaiu a análise do juiz, ou seja, apenas incidentalmente".<sup>34</sup>

Além de Moniz de Aragão, expressamente esposam este entendimento Vicente Greco Filho<sup>35</sup>, João Batista Lopes<sup>36</sup>, Adroaldo Furtado Fabrício<sup>37</sup>, Antônio Cláudio da Costa Machado<sup>38</sup> e Penido Burnier<sup>39</sup>, entre outros. A doutrina destaca, portanto, que, findo o prazo de sobrestamento, o juiz estadual deverá julgar a ação apreciando incidentalmente a questão prejudicial.

Assim, se o juiz estadual paralisa o andamento das ações de abstenção de uso, indenização e/ou reivindicação, no aguardo de que a Justiça Federal julgue a ação de nulidade, findo o prazo máximo de 1 (um) ano, deverá prosseguir nos feitos, apreciando incidentalmente a invalidade dos títulos de domínio.

Ora, se a resolução *incidenter tantum* da questão prejudicial é possível mesmo quando esteja em curso a ação de nulidade (neste caso, após o prazo de suspensão), por certo também o será quando esta sequer tiver sido proposta. O art. 469, inciso III, do CPC o permite.

Há no ordenamento processual brasileiro, pois, normas que expressamente albergam as ponderações de Giuseppe Chiovenda, de um lado concedendo poder cognitivo ao juiz para apreciar matéria que, se integrasse o pedido, estaria fora de sua competência (art. 265, § 5º do CPC. Vide também o art. 110, § único, do mesmo diploma legal), e, de outro turno, estatuinto que sobre tal exame não incidirá a coisa julgada (art. 469, III, do CPC).

Mencione-se ainda o art. 188 do Decreto-lei nº 7.903/45, que estatui que "poderá constituir matéria de defesa na ação crimi-

nal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". O mesmo dispõe o art. 205 da Lei nº 9.279. Estas normas são plenamente aplicáveis ao Processo Civil, posto que consentâneas com o sistema por ele abraçado.

Eis aí o arcabouço processual que permite ao juiz estadual incidentalmente apreciar a nulidade de registros de marca ou privilégios de patente.

## 5. O RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE À LUZ DO CÓDIGO CIVIL

Às conclusões supra expostas também se chega com a análise da natureza do vício que macula os registros de marca e privilégios de patente concedidos em inobservância aos preceitos legais. Caso o INPI venha a equivocadamente atribuir um registro ou uma patente referentemente a pedidos que na verdade não atendiam aos requisitos para tanto necessários, isto terá dado origem a um direito de propriedade constituído sobre um objeto ilícito. Este grave vício de validade tornará o domínio absolutamente nulo, sendo a lei expressa neste sentido (cf. arts. 82 e 145, II e V, do Código Civil, arts. 55 e 98 da Lei nº 5.772/71 e arts. 46 e 165 da Lei nº 9.279/96).

Os efeitos do reconhecimento da nulidade são *ex tunc*. A nulidade absoluta, uma vez declarada, retroage no tempo para invalidar o ato no momento em que foi praticado. No dizer de Pontes de Miranda, "a eficácia preponderante da ação de nu-

34. *Comentários ao Cód. de Processo Civil*, vol. II, nº 488 e 489, págs. 516/517, ed. Forense, 1992.

35. *Direito Processual Civil Brasileiro*, vol. II, pág. 151, ed. Saraiva, 1992.

36. *Ação Declaratória*, pág. 121, ed. RT, 1985.

37. *A Ação Declaratória Incidental*, nº 106, pág. 168, ed. Forense, 1995.

38. *Código de Processo Civil Interpretado Artigo por Artigo, Parágrafo por Parágrafo*, pág. 204, ed. Saraiva, 1993.

39. "Ação Declaratória Incidental", in *Rev. de Processo* vol. 11-12, págs. 105, 113 e 115.

## MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
DESDE 1919

MATRIZ: R. TEÓFILO OTONI, 63 – 10º AND. CEP 20090-080, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 223-3131, FAX: 233-1642  
FILIAL: AV. 9 DE JULHO, 3147 – 7º AND. CEP 01407-000, JD PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 884-6954, FAX: 885-4675



lidade é a desconstituição da marca: o registro, nulo, passa a não existir, mediante o mandado, *ex tunc*.<sup>40</sup> Também filiam-se a este entendimento Newton Silveira<sup>41</sup> e Paulo Roberto Costa Figueiredo<sup>42</sup>, no que estão em sintonia com as lições dos civilistas Sílvio Rodrigues<sup>43</sup> e Caio Mário da Silva Pereira.<sup>44</sup> Confrontando a nulidade e a caducidade, Gama Cerqueira<sup>45</sup> ensina que "(...) por ser de pleno direito, a nulidade retroage à data da concessão do registro, ao passo que a caducidade só opera para o futuro, a partir do momento de sua declaração. A nulidade produz efeitos *ex tunc*, a caducidade *ex nunc*".

O novo Código de Propriedade Industrial chega até a retroagir ainda mais no tempo. Com efeito, a Lei nº 9.279 estatui em seus arts. 48 e 175 que "a declaração da nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido". Portanto, a invalidade não só atinge o período de tempo compreendido entre a concessão do registro e a declaração de sua nulidade, como também o lapso que medeou entre o depósito do pedido de registro de marca ou privilégio de patente e a sua concessão.

Em suma, a outorga de registro de marca ou privilégio de patente a pedidos que não atendiam aos requisitos para tanto estatuídos pelo ordenamento jurídico é um ato que goza de nulidade absoluta. Em consequência disto, esta nulidade não só pode ser alegada por qualquer pessoa, como também pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Tal é o que determina o art. 146 do Cód. Civil, ao estatuir, em seu parágrafo único, que as nulidades do artigo antecedente "devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do ato ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda a requerimento das partes".

A própria lei material expressamente assinala, portanto, que a invalidade de atos como a concessão de registro de marca ou privilégio de patente fora das prescrições legais insere-se no âmbito de cognição do juiz. Ao processar demandas propostas com base no direito de exclusividade advindo de registro de marca ou privilégio de patente, o juiz estará conhecendo da eficácia do ato de concessão de tais títulos. Para tanto, deverá acercar-se de sua validade, apreciando-a *ex officio*.

Vê-se, portanto, que, seja sob a ótica do Direito Processual, seja através do exame do Direito Material, a conclusão a que se chega é uníssona: em ações de abstenção, indenização e/ou reivindicatórias, propostas com fulcro em registro de marca ou privilégio de patente, o juiz estadual terá poder de cognição para incidentalmente reconhecer a invalidade destes títulos de domínio.

## 6. A ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA

Alguns acórdãos, no entanto, partem do pressuposto de que, se a marca ou patente é objeto de registro ou privilégio, o uso que delas faz o seu titular não pode ser obstado por terceiros sem a prévia desconstituição de tais títulos, em juízo próprio. Isto significa negar a possibilidade de reconhecer-se incidentalmente a invalidade do domínio.

Caso interessante foi o da marca "Alaska". A sociedade Sorveteria Alaska Ltda. ajuizou ação contra Ind. de Comestíveis Alaska Ltda., alegando deter a exclusividade do uso da marca "Alaska" e pleiteando a condenação da ré a abster-se de seu uso. Esta contestou a ação e apresentou reconvenção, sustentando que gozava de direito de prioridade, em virtude do prévio emprego de tal expressão em seu nome comercial.

De fato, o nome comercial da ré-reconvinte fora registrado na Junta Comercial em 1969, ao passo que o arquivamento dos atos constitutivos da autora-reconvinda se dera apenas em 1981. O registro da marca da autora-reconvinda somente tinha sido obtido em 1984. À luz da indiscutível anterioridade do nome comercial da ré-reconvinte, o registro de marca outorgado à autora-reconvinda era nulo de pleno direito, uma vez que fora concedido em inobservância ao disposto no art. 65, item 5, da Lei nº 5.772/71.<sup>46</sup>

Era pois o caso de julgar-se a ação improcedente e procedente a reconvenção. O STJ, no entanto, adotou posicionamento diverso. Do voto do Min. Relator Eduardo Ribeiro extrai-se a seguinte passagem: "pleiteou a reconvinte fosse impedida a reconvinda do uso da expressão, como marca. Não pediu a

40. *Tratado das Ações*, tomo IV, § 183, pág. 200, ed. RT, 1973. Vide também *Tratado de Direito Privado*, tomo XVII, § 2.024, pág. 117, ed. Borsoli, 1956.

41. *Curso da Propriedade Industrial*, pág. 34, ed. RT, 1987.

42. "A Aplicação do art. 160, I, segunda parte, do Cód. Civil aos Pedidos de Registro de Marcas", in *Revista da ABPI*, vol. 12, pág. 106, jul/out 1994.

43. *Direito Civil*, vol. I, nº 142, pág. 321, ed. Saraiva, 1989.

44. *Instituições de Direito Civil*, vol. I, pág. 445, ed. Forense, 1991.

45. *Tratado da Propriedade Industrial*, vols. I e II, nºs 263 e 675, págs. 498/499 e 1.073, ed. RT, 1982.

46. Art. 65: "Não é registrável como marca: (...) 5) título de estabelecimento ou nome comercial".



anulação do registro. Ocorre que esta Terceira Turma já entendeu que não é possível impedir o uso da marca por quem é seu titular. Se houve irregularidade no registro, será necessário demandar-se previamente sua anulação".<sup>47</sup>

Também é digna de nota a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de S. Paulo no caso Cinzano vs. Caldezano. Tratava-se de ação proposta no intuito de impedir o uso da marca Caldezano, sob a alegação de colidência com a marca registrada Cinzano. No curso da lide, veio a ser concedido o registro para a marca Caldezano.

O Tribunal reconheceu que o rótulo da bebida da ré imitava o da autora, disso advindo possibilidade de confusão. A despeito disto, decidiu-se que "nesta ação não se poderá negar à ré o direito ao uso da marca Caldezano, a partir da data do registro; para tanto, necessária a mencionada ação de nulidade. Aqui, nestes autos, se cuidará apenas de saber-se se foi ou não legítimo o uso da marca Caldezano até o dia anterior ao do referido registro, bem como eventual incidência de indenização por perdas e danos pela prática do fato".<sup>48</sup>

Não partilhamos deste entendimento. A ação de abstenção de uso e/ou indenização intentada contra o titular de registro de marca ou privilégio de patente somente deve ser julgada improcedente se tais títulos não contiverem qualquer nulidade. Se houver, porém, algum vício que os macule, a nulidade não precisa ser pleiteada em ação direta. Poderia, no caso Alaska, ter sido incidentalmente reconhecida. Entendimento diverso afigura-se-nos manifesta contrariedade ao § único do art. 146 do Cód. Civil, ao art. 188 do Decreto-lei nº 7.903/45, ao art. 205 da Lei nº 9.279 e ao art. 265, § 5º, *in fine*, do CPC, entre outros.

Assim, no caso supra aludido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, como decorrência lógica do fato de ter entendido que as marcas "Cinzano" e "Caldezano" colidiam, deveria, *data venia*, ter reconhecido em caráter *incidenter tantum* a nulidade do registro relativo a esta última, julgando a ação de abstenção de uso totalmente procedente.

O volume 438 da *Revista dos Tribunais* também traz à pág. 96 uma decisão bastante ilustrativa, cuja ementa é a seguinte: "enquanto não for anulada patente de modelo de utilidade pública, outorgada pela repartição competente, ela produz os seus efeitos jurídicos". Ora, isto significa reputar eficaz um ato absolutamente nulo, sob o fundamento de que esta nulidade somente em ação própria poderia vir a ser reconhecida. A nulidade do registro de marca ou patente tem, como já mencionado, eficácia retroativa: opera *ex tunc* e não simplesmente *ex nunc*. Sendo caso de nulidade absoluta, ao juiz estadual incumbe o dever de incidentalmente reconhecê-la de ofício, não podendo atribuir qualquer eficácia ao inválido ato de concessão.

Em contraste com a jurisprudência supra comentada, inúmeros acórdãos há que reconhecem a competência da Justiça Estadual para apreciar a nulidade de registros de marca ou privilégios de patente, resolvendo esta questão a nível *incidenter tantum*. O próprio STJ em ocasiões distintas veio a perfilhar este posicionamento. Quando do julgamento do ROMS nº 625-RJ, tal Corte decidiu que: "acórdão afirmado nulo de pleno direito, por apontada incompetência absoluta da Justiça Estadual. Alegação improcedente, eis que a simples declaração *incidenter* de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a Justiça Federal".<sup>49</sup> Em outra

47. "Marca. Não se pode impedir o uso da marca e a exclusividade a quem é titular de registro no órgão próprio" (STJ - REsp nº 11.767 - rel. Min. Eduardo Ribeiro - DJU 1 24/8/92, pág. 12.997).

48. TJSP - 4ª Câm. Cível - AC nº 279.331 - rel. Des. Luís de Macedo - j. 20/9/79, publ. RJTJESP 62/166.

49. STJ - 4ª Turma - ROMS nº 625-RJ - rel. Min. Athos Gusmão Carneiro - j. 4/12/90 - publ. DJU 22/4/91, pág. 4.789. Decisão anotada por Theotônio Negrão, in *Cód. de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor*, nota 6a ao art. 47, pág. 116, ed. Saraiva, 1995.

## NEWTON PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO / PROF. DA UFRJ

DIREITO À IMAGEM – DIREITO AUTORAL  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### PERÍCIAS E PARECERES

Av. Visc. Albuquerque 517 – 206  
Cep 22450-001 – Rio de Janeiro, RJ

Telefax (021) 264.5243  
email: nptsantos@ibm.net

ocasião, o STJ decidiu que: “o titular de registros tem direito de ação de preceito, para coibir o uso de marca e de nome comercial, também deferidos a outra empresa, em respeito ao princípio de anterioridade, sem necessidade de desconstituição dos registros posteriormente obtidos” (Ag. Rg. Al nº 20.385-7).<sup>50</sup>

A Justiça dos Estados também é farta em decisões neste sentido. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão publicado na RT 706/77, assim se expressou: “admite-se, por outro lado, em teoria, possa a nulidade da patente ser discutida *incidenter tantum*, no Juízo Estadual”.<sup>51</sup> Anteriormente, já se havia decidido que “a patente é expedida com presunção *juris tantum* de sua legitimidade. Se o seu portador age contra contrafatos, podem estes repelir a ação mediante a alegação de que o invento não é novo, nem patenteável, sem necessidade do uso da ação de nulidade da patente”.<sup>52</sup>

Em outra decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo assinalou que “comprovada a utilização de marca alheia na formação de nome comercial, a invalidade do expediente pode perfeitamente ser declarada [na verdade, reconhecida] no processo civil respectivo, independentemente de outras demandas, que eventualmente visem anular o registro feito no INPI ou na Junta Comercial: é que a nulidade do registro prejudica absolutamente o direito ao uso da denominação comercial, motivo pelo qual pode ser declarada incidentalmente, com a única finalidade de possibilitar a defesa dos interesses de quem registrou regularmente a marca objeto da imitação”.<sup>53</sup>

Mencione-se, por fim, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da lavra do eminente Des. Adroaldo Furtado Fabrício. Do corpo do acórdão extrai-se a seguinte passagem: “a sentença superou corretamente a questão da invocada nulidade da patente. Com efeito, após admitir a competência da Justiça Comum Estadual para examinar *incidenter tantum* tal questão, no que sem dúvida andou bem e sintonizou com a vasta jurisprudência sobre o tema, proclamou inexistente a apontada nulidade”.<sup>54</sup>

## 7. CONCLUSÕES

Caso o registro de marca ou privilégio de patente gozem de algum vício, a sua invalidade (absoluta) pode ser incidentalmente reconhecida na Justiça Estadual, com base no poder de cognição. Isto torna desnecessária a propositura da ação de nulidade perante a Justiça Federal, com o que se evita que a parte fique sujeita à imensa delonga que hoje, a despeito dos esforços incessantes, lastimavelmente caracteriza o andamento das causas que tramitam nos foros federais.

Nada impedirá, porém, que a parte se valha dos dois expedientes: discutir a invalidade em caráter *principaliter* na Justiça Federal e a nível incidental perante a Justiça Estadual. Neste caso, haverá relação de prejudicialidade entre as duas ações, devendo a do foro estadual ser sobrestada (nos termos do art. 265, inciso IV, alínea “a”, do CPC) no máximo por um ano. Terminado este prazo sem que a Justiça Federal tenha definitivamente julgado a ação de nulidade, o juiz estadual deverá dar andamento ao processo, resolvendo incidentalmente a questão prejudicial. Não haverá conflito de julgados, pois sobre o exame da questão prejudicial não incidirá coisa julgada.

O reconhecimento incidental de nulidade do registro de marca ou privilégio de patente é, portanto, um valioso instrumento a serviço da celeridade, dando ensejo a que a parte obtenha com maior rapidez uma tutela que impeça atos de contrafação e/ou concorrência desleal e imponha o respeito aos direitos dos empresários e, mediatamente, dos consumidores.

Em suma de tudo quanto abordado, tem-se que:

1. A competência para processar e julgar ações de abstenção de uso, reivindicatórias e/ou indenizatórias fundadas em registro de marca e/ou privilégio de patente é da Justiça Estadual, ao passo que a competência para processar e julgar ações de nulidade de tais títulos é da Justiça Federal, eis que o ato de concessão cuja eficácia se pretende desconstituir foi praticado por autarquia federal (INPI), o que faz incidir o disposto no art. 109, inciso I, da Carta Magna, com o qual se coadunam os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279.

50. STJ - 3ª Turma - Ag.Rg. Al nº 20.385-7 - rel. Min. Dias Trindade, j. 19/5/92, publ. DJU 22/6/92.

51. TJSP - 2ª Câm. Cível - Ap. nº 205.963-1/2 - rel. Des. César Peluso, publ. RT 706/77.

52. TJSP - 3ª Câm. Cível - AC nº 201.969 - rel. Des. Costa Leite - j. 30/9/71, publ. RT 442/95. No mesmo sentido, TJSP - 3ª Câm. Cível - AC nº 178.035 - rel.

Des. Sylos Cintra - publ. RT 404/166; TJSP - 3ª Câm. Cível - rel. Des. Ernani de Paiva - publ. RT 539/62; TJSP - 1ª Câm. Cível - rel. Euclides de Oliveira - publ. RTJESP 129/217.

53. TJSP - 5ª Câm. Cível - AC nº 118.150-1/3, rel. Des. Ralpo Waldo, publ. DJ 12/2/90.

54. TJRS - 6ª Câm. Cível - AC nº 588003582 - publ. RTJRS 131/426 e ss.



2. Em ações de abstenção de uso, reivindicação e/ou indenização relativas a marca ou patente, pode ser questionada, ou até mesmo apreciada de ofício, a validade do registro ou privilégio respectivos. Esta invalidade será um ponto ou questão prejudicial.

3. A formação do convencimento do Magistrado é livre, mas não o é a extensão da matéria a ser analisada. O juiz não pode deixar de apreciar matéria relevante em relação à pretensão do autor ou à defesa do réu, como, por exemplo, pontos ou questões prejudiciais.

4. O juiz é dotado de um poder de cognição, que instrumentaliza o exercício de seu poder decisório, mas que com ele não se confunde, não estando sujeito às restrições que pairam sobre este, em especial a congruência com o pedido e a exigência de competência absoluta para o seu exercício.

5. A apreciação de questões preliminares e/ou prejudiciais não faz coisa julgada, até porque sequer integram o pedido. A sua análise é meramente incidental e é feita com base no poder de cognição.

6. A dicotomia existente entre poder de cognição e poder decisório encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. São normas relativas ao poder de cognição os arts. 110, § único; 265, § 5º; 267, § 3º; 469, inciso III; 515, §§ 1º e 2º; e 516, todos do Cód. de Processo Civil, bem como o art. 188 do Decreto-lei nº 7.903/45, o art. 205 da Lei nº 9.279 e o art. 146, § único, do Código Civil. Por outro lado, dizem respeito ao poder decisório os arts. 2º; 5º; 109; 128; 325; 459; 460; 470, todos do Cód. de Processo Civil, entre outros.

7. Uma vez que o poder de cognição não se acha adstrito ao *petitum*, o juiz, para julgar a causa, pode conhecer de toda e qualquer matéria que seja relevante para o seu deslinde, mesmo aquelas que, se fossem objeto de pedido, extrapolariam a sua competência absoluta ou relativa.

8. Com base em seu poder de cognição, o juiz estadual até mesmo de ofício pode incidentalmente apreciar a invalidade de registro de marca ou privilégio de patente em ações cíveis de abstenção de uso, reivindicatórias e/ou indenizatórias (e também em ações penais) que se fundem em tais títulos de domínio, sem necessidade da prévia desconstituição da eficácia destes perante a Justiça Federal.

9. A Justiça Estadual, porém, não tem competência para julgar a nulidade de registro de marca ou privilégio de patente em caráter *principaliter*, como objeto de pedido formulado em ação principal, declaratória incidental ou reconvenção. Para tanto, falta-lhe poder decisório, já que a competência é da Justiça Federal.

10. Se o registro de marca ou privilégio de patente não gozar de qualquer vício de nulidade, deverá ser julgada improcedente uma ação de abstenção de uso e/ou indenização intentadas contra o seu titular. No entanto, havendo qualquer invalidade nos títulos, tal matéria deverá ser incidentalmente apreciada pela Justiça Estadual como itinerário lógico a ser percorrido para acolher ou rejeitar o pedido, sem necessidade de propositura de ação de nulidade perante a Justiça Federal.

11. A nulidade de registros de marca ou privilégios de patente concedidos em inobservância aos preceitos legais é absoluta e opera *ex tunc*, retroagindo não só à data de concessão dos títulos anulandos, mas também à dos respectivos depósitos.

12. Se a validade do registro de marca ou privilégio de patente é objeto de ação de nulidade proposta perante a Justiça Federal, esta gerará uma relação de prejudicialidade referentemente a ações de abstenção de uso e/ou indenização fundadas nos títulos anulandos, as quais deverão ter o seu andamento suspenso (art. 265, inciso IV, alínea "a", do CPC), no máximo por um ano. Após o fim deste lapso, o juiz estadual deverá prosseguir no feito, resolvendo incidentalmente a questão prejudicial, se até então a mesma não tiver sido decidida em caráter *principaliter* pela Justiça Federal.

## CRUZEIRO/NEWMARC

PATENTES E MARCAS LTDA

62th ANNIVERSARY

INDUSTRIAL & INTELLECTUAL PROPERTY

**Newton Silveira**

**Wilson Silveira**

**Clovis Silveira**

**PATENTS TRADEMARKS COPYRIGHT SOFTWARE PROTECTION LICENSING TECHNOLOGY TRANSFER**

**ABPI - ABAPI - AIPPI - ABDI - ATRIP**

R. Itajobi, 79 - SÃO PAULO 01246-010 BRAZIL - P.O. Box 390 - Tel 55 11 231 2211 - Telex 34027 CSNP BR - Fax 55 11 258 0469  
Av. Erasmo Braga, 255 Cj. 403 RIO DE JANEIRO 02020-000 BRAZIL Tel 55 21 242 8764 - Fax 55 21 252 7973



# MARCA TRIDIMENSIONAL, AGORA UMA REALIDADE

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

Advogado em propriedade industrial, artística e literária (Tinoco Soares & Filho S/C Ltda)

1. Agora podemos dizer, sem quaisquer peias de dúvidas, que a *marca tridimensional*, quer queiram uns ou continuem condenando-a outros, tornou-se uma realidade, no Brasil, após 25 anos de luta.

Com efeito, na década de 70, dando atendimento aos nossos anseios de obter um título de Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, resolvemos iniciar o nosso árduo trabalho pesquisando as leis e a doutrina dominante nos mais diversos países europeus, americanos e asiáticos sobre dois pontos principais, quais sejam, o que havia até então sobre as *marcas* e o *modelo industrial*.

Países como a Bulgária, a Inglaterra, a Itália, a África do Sul, a Alemanha, a Argentina, os Estados Unidos da América, etc. já possuíam, de forma direta ou indireta, a forma do produto ou da configuração de sua embalagem como marca.

2. Tanto isto é fato que nos Estados Unidos da América a marca Coca-Cola, com o tipo de letra característico e a peculiar forma de garrafa, foi registrada em 8 de julho de 1916. Esta mesma marca e também a Pepsi-Cola, a Crush, a Fanta, a Tab, etc. com suas formas externas foram registradas como marca na Argentina; em Costa Rica, onde se encontra também a Sinalco; no Equador, as marcas Glostora, Sinalco, Johnnie Walker, Johnson & Johnson; nos Estados Unidos, a Life Savers, a Caron, a Haig & Haig, etc.

No Brasil, dentre outras, foram registradas com as respectivas figuras de garrafas as marcas Crush, sob o nº 9.486, de 9 de novembro de 1923; a anis Del Mono, sob o nº 158.050, de 14 de setembro de 1953; a do conhaque Pedro Domecq, sob o nº 112.687, de 15 de julho de 1949, etc.

Dentro dos princípios estabelecidos pelo Acordo de Madri de 14 de abril de 1891, foram registradas as marcas 4711, sob o nº 60.985, em 1927; a Cointreau, em 1929; o conhaque Napoleon I, em 1929; etc. Note-se, ainda, que estas últimas marcas foram concedidas sob a sua forma de estilização da garrafa e/ou frasco, valendo dizer, portanto, que não havia para todos os signatários e aderentes do referido acordo qualquer restrição para o registro desse visual externo como marca.

3. A AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial durante longos anos promoveu encontros, estabeleceu questões, formulou quesitos, selecionou respos-

tas, até que, por intermédio da reunião de seu Comitê Executivo em Ottawa (Canadá) em 1961, aprovou as conclusões sobre o que efetivamente pode consistir uma *marca*. Estas foram, ao depois, submetidas e aprovadas finalmente no Congresso de Berlim, em 1963, mediante o estabelecimento de uma Resolução, nos seguintes termos: "A mark is a sign capable of distinguishing the products or services of a person or of a group of persons. The distinctive character of a mark, in respect of the goods or services designated by it, arises from the nature of the sign or of the use which has been made of it. The following are signs capable of constituting marks on the sole condition that they are distinctive or have become distinctive of the products or services which they designate".

Assim e discriminadamente estabeleceu-se o que é suscetível de registro como marca como sendo: palavras, coleções de palavras, letras, números, etc. Dessa longa relação destaca-se o que efetivamente interessa para a espécie, ou seja: "the shape or any other presentation of products or of their packages, on condition that they are not exclusively functional in nature".

4. Tendo conhecimento que a ASIPI - Associação Interamericana da Propriedade Industrial estava promovendo um Congresso Internacional na cidade de Caracas, Venezuela, no ano de 1971, e que dentre os vários temas eleitos um dizia respeito às *marcas formais* ou *plásticas*, não vacilamos em lá comparecer e apresentar a síntese de nosso trabalho, sob o título de "Marca Modelo", o qual foi, posteriormente, publicado pela *Revista Mexicana de La Propiedad Industrial y Artística*, nº 20, de julho de 1972, às páginas 299/303.

5. No início do ano de 1972, apresentamos o fruto de nosso longo trabalho, sob três indagações e uma afirmativa, ou melhor: *marcas formais?*, *marcas plásticas?*, *marcas tridimensionais?*, ou *marca modelo*, perante os examinadores da citada Faculdade, tendo recebido a aprovação unânime da banca que nos conferiu o título desejado.

6. Desde então tivemos um árduo caminho a percorrer, visto que não obstante tivéssemos tentado em algumas editoras a publicação dessa tese, nenhuma se interessou, sob a alegação de que tornar-se-ia uma obra muito cara devido ao número considerável de figuras que a ilustravam e a consolidavam.



Não ficamos calados durante esse longo tempo e toda a vez que se nos avizinhava uma oportunidade em seminários, conferências, congressos e outros, estávamos presentes para fazer prevalecer o nosso intento e não será preciso apregoar quantas e tamanhas recusas foram pronunciadas.

Por ocasião da publicação de nosso *Tratado da Propriedade Industrial* (marcas), em 1988, aproveitamos o ensejo para incluir um capítulo especial, já sob o nome de Marcas Tridimensionais (Cf. vol. I, págs. 475/553). Nessas considerações, deixamos claro o nosso pensamento sobre a mesma, isto é: "A ligação direta entre a 'denominação', a 'configuração externa do produto, do recipiente, da embalagem, etc.', e o próprio 'produto', constitui o que pretendemos intitular 'marca modelo'. Esta, por sua vez, exterioriza-se pela configuração própria do produto ou de sua embalagem, com denominação característica e para assinalar determinado produto".

7. Durante esse interregno muitas outras modificações e inclusões específicas se fizeram sentir em alguns países do mundo e que podem ser realçadas, como por exemplo: a) as modificações feitas pela lei da Inglaterra em setembro de 1990, para incluir "product containers or configurations, such as bottle shapes"; b) a discriminação precisa dos elementos constitutivos de uma marca pela Lei nº 91-7, de 4 de janeiro de 1991, da França, que considera, dentre outros: "les formes, notamment, celles du produit ou de son conditionnement"; c) a lei do México de 27 de junho de 1991, que expressamente incluiu: "Registration of collective and three-dimensional marks is allowed"; d) os encontros mantidos entre os representantes da INTA - International Trademark Association e o governo japonês, em 8 de maio de 1991, objetivando a inclusão em sua lei da proteção a "color and three-dimensional designs as trademarks"; e) as modificações impostas pela Lei nº 142 de 19 de fevereiro de 1992, da Itália, incluindo no artigo 16: "the shape of goods of their packaging, colour combinations or tonalities and sounds"; f) a alteração feita no Decreto Presidencial nº 317, de 25 de setembro de 1992, na Grécia, amparando: "sound marks and marks representing the shape of goods or of their packaging"; g) a proposta de modificação da lei da Alemanha apresentada em 3 de dezembro de 1992, para incluir: "All marks capable of being represented graphically will be registrable, including letters, numerals, three-dimensional designs and sound marks"; h) a alteração feita pelo Trade Marks Act nº 194, de 1º de janeiro de 1995, da África do Sul, para estabelecer que inclui, dentre outros: "shape, configuration, pattern, ornamentation, colour or container for goods or any combination"; i) e a mais recente lei, em vigor desde 1º de janeiro de 1996, da Austrália, prevendo: "any letter, word, name, signature, brand heading, ticket aspect of packaging, shape, colour, sound or scent".

8. Evidente que a grande maioria das marcas tridimensionais existentes envolvem o formato e/ou configuração externa dos frascos, garrafas e similares, contudo, muitas outras formas de exteriorização já foram objeto, nos mais diversos países, de proteção como marca tridimensional.

Com efeito a então USTA - United States Trademark Association elaborou um número especial de sua *Revista Remarks*, sob o título "A product container can be more than just another pretty packa- GE", e iniciando sua argumentação, tendo em vista a conceituada garrafa de Coca-Cola, demonstrou a existência de mais duas marcas tridimensionais, a da Honeywell, consistente no dispositivo frontal de seus aparelhos que marcam a temperatura, com estilização própria, e de um frasco de produto de limpeza com a marca Fantastik. (Cf. *Remarks*, "Trademark News", vol. 3, nº 2, USTA).

Na *Remarks*, vol. 2, nº 4, sob o título de "Package Design", existem ilustradas as figuras dos produtos Campbells e French's, isto é, a lata e o frasco dos produtos sopa e molho, e, na *Remarks*, vol. 6, nº 2, existe uma das mais tradicionais marcas, com seu frasco característico, e cujo lançamento do produto ocorreu há mais de 125 anos — trata-se do molho de pimenta Tabasco.

9. Merece ser considerada a decisão proferida no Canadá, entre Remington Rand Corporation e Philips Products (Canada) Ltd., na qual fixou-se que: "Philips' triple-headed rotatory shaver in an equilateral triangle configuration was a valid trademark". (Cf. "Blakes Report Intellectual Property", May 1994, pág. 1, by Blake, Cassels & Graydon, Toronto, Ontário, Canadá).

10. Com grande alegria vemos agora que a nova Lei que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, de nº 9.279 de 14 de maio de 1996, e que entrará em vigor dentro de um ano, consagra no artigo 122, que: "São suscetíveis de registro como *marca* os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais", e, em assim sendo, podemos alardear que as *marcas tridimensionais* poderão ser objeto de pedidos de registro, a partir daquela vigência. A uma porque se incluem dentre os sinais visualmente perceptíveis e a duas porque dentre as proibições legais contidas no artigo 124, e, mais particularmente no nº XXI, que assinala ser irregistrável "a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de seu acondicionamento, ou ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico", não impede que a forma característica e estilizada de um produto ou de uma embalagem possa constituir-se em marca válida.

11. Mas não ficamos satisfeitos porque é público e notório que são inumeráveis os países que já consagraram em suas leis a proteção de outras modalidades de marcas como: "Colour, scent, sound, taste, jingle and slogan", e, sobre estas continuará a nossa faina, para que sejam também protegidas no Brasil.



# A ESCOLHA DE MARCAS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING

RICARDO PINHO

*Advogado (Daniel & Cia.)*

A grande maioria de nós já passou pela difícil experiência de ter que escolher um nome, quer para um animal de estimação, quer para um barco, um sítio, um texto a ser gravado no computador ou, até mesmo, para um filho.

É, sem sombra de dúvida, uma tarefa árdua.

O nome de uma pessoa, por exemplo, irá acompanhá-la pelo resto de sua vida. Os nomes próprios, por outro lado, têm significados, o que dificulta ainda mais a escolha, porque nos deparamos com uma situação em que temos que escolher um nome que: a) seja agradável, porém marcante; b) tenha um significado especial; e c) seja do agrado da pessoa que irá recebê-lo (coisa que somente saberemos quando ela já estiver suficientemente crescida e devidamente nomeada).

A tarefa de escolher um nome próprio, contudo, conta com alguns facilitadores. Existem listas de nomes, desde os mais comuns até os mais exóticos, com os respectivos significados. Muitas vezes, podemos escolher o nome de um parente próximo, até mesmo como uma forma de homenagem a este parente. Por outro lado, caso a pessoa nomeada não goste de seu nome, existe sempre a possibilidade de que ela venha a conseguir um apelido carinhoso, que transmita melhor suas características mais marcantes e seja mais do seu agrado.

A situação, guardada as devidas proporções, não é diferente quando temos que nomear um animal de estimação, um sítio, ou um barco.

Em todas as hipóteses citadas, existe um fator de extrema importância: podemos escolher qualquer nome que nos agrade e que julgemos adequado. Podemos repetir nomes. Podemos, enfim, usar nomes que já existem — o que, de regra, ocorre com os nomes próprios — sem nos preocuparmos se há outra pessoa com o mesmo nome ou se o cachorrinho do vizinho tem o mesmo nome que o do nosso. Contudo, mesmo quando procuramos um nome próprio para um filho ou para um animal de estimação, ou para um sítio, ou para um barco, seguindo nos exemplos dados, procuramos ser originais e escolher nomes que os distingam dos demais. No das pessoas, procura-

mos, sempre que possível, evitarmos a homonímia (evitando nomes, como, por exemplo, João da Silva), que pode ter efeitos danosos — na hipótese de homonímia com um criminoso ou com uma pessoa de moral duvidosa.

Em todos esses exemplos, a tarefa de nomear, não obstante ser difícil, tem alguns facilitadores.

A mesma tarefa de nomear, contudo, é extremamente mais complexa e difícil, quando o que se deve “batizar” é um produto ou uma empresa (entendendo-se que essas duas definições compreendem todos os demais empreendimentos que têm a necessidade de ser nomeados para sua identificação e divulgação junto a um determinado público, quer seja esse formado por consumidores ou por outros grupos de pessoas).

Qualquer profissional da propriedade intelectual, principalmente da área de marcas, sabe como é aguda essa dificuldade. Poucos de nós nos atrevemos a sugerir uma marca para um produto ou para uma empresa de nossos clientes. Embora saibamos identificar, principalmente do ponto de vista legal, uma boa marca, raramente nos arriscamos a dar um “palpite”.

Essa atitude — nunca dar um “palpite” — tem uma razão de ser. Em primeiro lugar, somos profissionais e profissionais não dão “palpites”. Profissionais, principalmente nós, que prestamos assessoria, devem dar pareceres, opiniões técnicas solidamente fundamentadas na área de conhecimento em que militamos. Em segundo lugar, a escolha de uma marca para um produto, para uma companhia, para qualquer outro empreendimento, há muito deixou de ser uma tarefa feita sem critério, na base de “palpites”. Todos sabemos que a questão é tão complexa que, atualmente, existem diversas empresas que se dedicam, exclusivamente, a desenvolver marcas para produtos, empresas e toda a sorte de empreendimentos.

Por isso, devemos deixar a tarefa da escolha da marca para os profissionais da área. Atualmente, principalmente no nosso país, a tarefa fica a cargo dos profissionais de *marketing* e propaganda. Não é por essa razão, contudo, que nós, como profissio-



nais da propriedade intelectual, devamos nos omitir. Se não podemos — ou não devemos — participar da escolha, propriamente dita, de uma marca, temos nossa parcela de contribuição a dar sobre o assunto. A parte legal que está envolvida na escolha de uma marca — sua registrabilidade e sua disponibilidade, por exemplo — são aspectos que pertencem ao nosso campo de atuação e matéria que dominamos. Podemos, portanto, dar nossa contribuição aos nossos colegas de *marketing*, procurando auxiliá-los nessa tarefa. Este artigo procura, exatamente, dar uma breve contribuição sobre este assunto, a qual não pretende, de forma alguma, ser exaustiva.

Começemos por confessar que desconhecemos que tipo de formação — melhor dizendo, que disciplinas — um profissional de *marketing* ou/e de propaganda recebe no curso superior ou nos cursos técnicos. Desconhecemos se existe uma disciplina que se dedique, ao menos em parte, ao assunto. Não seria de se estranhar — embora, de se lamentar — se tal disciplina inexistisse. Quantos de nós, advogados que militamos na área da propriedade industrial, passamos por nossos cursos superiores sem nunca ter ouvido falar sobre a matéria? Quantos cursos de Direito existem, em nosso país, nos quais a matéria consta do currículo, ao menos como disciplina “optativa”? Portanto, não seria de espantar caso os profissionais de *marketing* e propaganda jamais tenham estudado a matéria. Contudo, se tal disciplina não existe, deveria existir. Se existe, certamente poderia ser melhorada.

Evidentemente, este artigo procura, apenas, abordar como o aspecto legal pode — e deve — influir no processo de escolha de uma marca para um produto, empresa ou empreendimento. Por outro lado, antes de esclarecer qualquer questão, este artigo procura chamar a atenção para a matéria, de modo que outros profissionais de nossa área se sintam incentivados a emprestar o brilho de seu conhecimento e de sua experiência à questão.

Os advogados, normalmente, são mal vistos por muitos profissionais de *marketing*. Somos vistos como formalistas, aqueles

“caras” chatos, capazes de, insensivelmente, simplesmente responder a uma consulta, declarando que determinada expressão “não é registrável como marca”. Tal fato, certamente, causa mal-estar entre os profissionais de uma e outra área. Mas, acreditem, muitas vezes responder a uma consulta dizendo que uma determinada palavra — escolhida, às vezes, entre centenas de outras e com muito sacrifício — não é registrável ou não está disponível como marca, também nos custa muito.

Na maioria das vezes, a culpa pela resposta negativa não é nossa. A questão é bastante clara quando uma expressão não está disponível por já se encontrar registrada, por exemplo, como marca de um produto concorrente. Já não é tão clara, contudo, quando um nome escolhido não é exatamente igual à marca de um produto concorrente ou quando o produto que atende por aquele nome não é exatamente igual, mas um produto relativo ou afim, pertencente a um mesmo gênero de comércio ou de indústria.

A verdade é que a questão, quando deixa de ser óbvia, torna-se de difícil compreensão por um profissional de outra área que não da propriedade industrial. A complexidade da questão impede, em alguns casos, a compreensão pelo profissional de *marketing* e, em conseqüência, o diálogo com o profissional de propriedade industrial. A escolha do nome, nesses casos, normalmente fica ainda mais dificultada.

Atualmente, a escolha de uma marca para um produto ou para um empreendimento é uma questão complexa. Poderíamos enumerar diversos motivos para o relativo aumento de tal complexidade, como, por exemplo, a pulverização do mercado com diversas empresas em posição de concorrência; a abertura de mercado em função da globalização da economia; a internacionalização dos mercados antes nacionais ou regionais; a formação de blocos econômicos; a busca da harmonização das diferentes legislações nacionais que regulam a matéria com o conseqüente reconhecimento dos direitos de empresas estrangeiras sobre as marcas e nomes comer-

## PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 – 7º e 8º andares – CEP 01003-901 – São Paulo – SP  
Tel. (011) 607-4001 – Telex 1125277 PNAS – BR – Fax (011) 604-8037 / 606-5088



ciais. Esses são alguns dos fatores complicadores da questão. A complexidade da matéria, contudo, não deve — e não pode — impedir que seja escolhida a marca para um produto ou um empreendimento. Torna a tarefa mais difícil, mas não pode ser tomada como um fator que a impossibilite por completo.

Apesar disso, algumas linhas podem ser traçadas de modo a orientar um profissional de *marketing* quando da escolha de uma marca. Vamos a elas.

Regra nº 1: Certa vez, atendemos um cliente que estava sendo processado criminalmente por concorrência desleal. A empresa havia lançado um produto cuja embalagem era extremamente semelhante à embalagem do produto concorrente e líder de mercado. Visivelmente, tal empresa havia copiado o *trade dress* do produto concorrente. Chamados a assessorá-los na ação, tivemos uma reunião com o diretor de *marketing*. Diante das evidências, este confirmou — o que era absolutamente inegável, àquela altura — que realmente a embalagem do produto concorrente, líder de mercado, havia sido imitada. Segundo suas próprias palavras, a filosofia deste profissional de *marketing* era: “Siga o Líder”. Sem dúvida, os líderes devem ser seguidos, mas, nesses casos, lançamos a nossa regra nº 1: “Siga o Líder, mas Mantenha Distância”. Uma respeitável distância.

Pode ser bastante salutar seguir os passos de um produto ou de uma empresa líder de mercado. Inegável que tais empresas e produtos possuem méritos. Possuem estratégias de venda, de *marketing*, de publicidade, enfim, que os levaram a posição de líderes. Possuem, por outro lado, qualidade e concentram esforços no desenvolvimento de seus produtos e de sua comunicação com o público. Por isso, talvez, não apreciem ser acintosamente imitadas...

Então, nos permitimos afirmar: siga o líder no que ele pode — e deve — ser seguido. Desenvolva produtos e serviços que tenham qualidade, desenvolva estratégias de *marketing*, de publicidade e de propaganda agressivas. Desenvolva marcas,

*slogans*, rotulagens, seja original e as proteja. Faça como o líder: não permita ser imitado naquilo que possa lhe causar prejuízo e naquilo em que foi investido capital e trabalho e representa a imagem de seus produtos e empreendimentos.

Regra nº 2: Nunca Imitate. Esta regra é, em parte, consequência da regra nº 1. Um nome, uma marca, uma embalagem, enfim, é o elemento de ligação entre a sua empresa e a clientela. Imitar pode parecer bom a princípio, mas não é uma estratégia de quem quer se firmar no mercado. Qual a vantagem de procurar estabelecer uma imagem quando se sabe que esta imagem — em razão da imitação, da aproximação com o concorrente — jamais estará desvinculada da imagem do imitado? Qual a vantagem de ir para o mercado sabendo, de antemão, que, em razão de sua própria escolha, o público-alvo associará a sua imagem ou a imagem de seu produto com a da empresa ou do produto concorrente?

Como eu disse, pode parecer vantajoso a princípio, se a convivência for tolerada pela empresa imitada, o que raramente acontece, na prática. Mas, quando se pretende oferecer bons produtos ou serviços, quando se pretende trabalhar com seriedade, qual a vantagem de ser confundido com outros? Nenhuma. Daí a regra nº 2: Não Imitate. Não aproxime, deliberadamente, sua empresa ou um seu produto de um concorrente. Hoje, pode ser que ele esteja na posição de líder do mercado, porém, se a idéia é que sua empresa venha a alcançar essa posição (pense grande!), qual a vantagem de permanecer para sempre vinculado a um concorrente? Imitação, portanto, não é a estratégia de uma empresa séria. Não se esquecendo que a imitação, como é óbvio, não é permitida por lei...

Regra nº 3: Identifique-se. Se a regra nº 2 é Não Imitate, porque, em suma, imitar não é sinal de inteligência, a regra nº 3 é ditada pelo seguinte mandamento: não esquecer nunca que a função primordial de uma marca é Identificar. É identificar a empresa em relação às suas concorrentes; é identificar o produto dos demais similares que existem no mercado. A função da marca, portanto, é identificar, e não, confundir. Se uma marca não é capaz de ser

III  
NASCIMENTO  
Advogados  
III

NASCIMENTO ADVOGADOS

Advogados - Attorney Society  
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks  
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (011) 822-5411 - FAX (011) 822-4809 - SÃO PAULO - SP



reconhecida pelo público-alvo, ela não deve ser usada para nomear sua empresa ou um de seus produtos. Se não é capaz de identificar, de destacar-se dentre as demais marcas já colocadas no mercado, é imprestável para funcionar como o nome de uma empresa ou como a marca de um produto. Porque, repita-se, a função de um nome, deve ser, antes de tudo, identificar.

Regra nº 4: Diferencie. Se a função de um nome deve ser, primordialmente, identificar (e não, confundir), algumas escolhas devem ser, de pronto, afastadas.

Por uma razão lógica, a tendência, ao se escolher uma marca, é procurar uma denominação que, de certa forma, faça uma sutil referência ao próprio produto ou serviço ou, ainda, às atividades desenvolvidas pela empresa. Essa é, em essência, uma das características mais desejáveis para uma marca ou para um nome de empresa. A marca ideal seria aquela de fácil pronúncia, de fácil assimilação, de grande poder de identificação e, finalmente, que transmitisse, de imediato, a imagem exata do produto, serviço ou empresa que procura identificar.

Contudo, a referência ao produto deve ser objetiva, porém sutil. Ora, a escolha de uma marca que faça referência ao produto, serviço ou atividade de empresa que visa distinguir, pode ser traiçoeira.

Em primeiro lugar, porque uma exacerbação do quesito “referência ao produto, serviço ou empresa identificada” pode levar — como, não raro, leva — à escolha de nomes fracos. À escolha de nomes que, muitas vezes, não são mais do que a denominação do próprio produto, serviço ou atividade. Tais nomes são, muitas das vezes, inapropriáveis, quer como marca, quer como nome comercial. Como marcas — exceto se sob determinadas circunstâncias — são irregistráveis. Por outro lado, ainda que superada a questão da apropriação ou do registro enquanto marca, tais expressões podem se revelar imprestáveis para identificar. Ora, como esperar que uma expressão que é o próprio nome do produto (ou, ainda, sua

denominação comum ou uma denominação vulgarmente utilizada como seu designativo) possa ser distintiva? Acrescente-se, ainda, que tais expressões, ainda que apropriáveis — e somente o são sob determinadas condições — não gozam de plena proteção contra reprodução ou imitação. Neste caso, qual a vantagem de se ter uma marca com duvidosa capacidade de identificar, associada à possibilidade de ser igualmente utilizada por outros concorrentes (o que diminui ainda mais a sua capacidade, já insuficiente, de identificar)? Nenhuma.

Portanto, deve-se ter cuidado com a escolha de tais marcas. A referência ao produto, serviço ou atividade por ela identificada deve ser sutil e não mais do que isso. De modo contrário, a marca pode ser considerada inapropriável (impedindo-se sua plena proteção legal), ou, ainda, apropriável com reservas, não impedindo a adoção de marcas semelhantes por concorrentes.

Portanto, tal referência, muito embora desejável, deve ser sacrificada sempre que ponha em risco a proteção à marca ou que lhe furte força distintiva. A relação marca x produto (ou serviço ou atividade) pode ser forjada pelo trabalho de *marketing*. Já a incapacidade de proteção legal ou a inevitável semelhança com marcas concorrentes não pode ser superada por nenhum trabalho de *marketing*, por melhor que este seja. A regra é sacrificar qualquer referência em função de se obter maior distintividade.

Regra nº 5: Inove (ou saia do lugar comum). É uma ramificação da regra anterior. Ao escolher uma marca, evite adotar radicais, sufixos e prefixos já largamente utilizados. Se, por um lado, o emprego de tais elementos pode dar a impressão de que eles facilitarão a identificação do produto, do serviço ou da empresa pelo público-alvo, por outro lado, eles diminuirão a capacidade distintiva da marca. Pense bem: quantas marcas existem, no mercado, que possuem prefixos, sufixos e radicais já largamente utilizados para compor marcas de produtos concorrentes? Eles não facilitam a identificação pelo consumidor. Pelo con-

## DANIEL & CIA

Agente de Propriedade Industrial

*Sócios:*

DENIS ALLAN DANIEL  
VLADIMIRA ANNA ZDENKA DANIEL  
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES  
NELLIE ANNE DANIEL SHORES  
HENRY KNOX SHERRILL  
RODRIGO S. BONAN DE AGUIAR

Rua da Alfândega, 108 – 7º andar – CEP 20070-001 – Rio de Janeiro – RJ  
TEL.: (021) 224-4212  
FAX.: (021) 224-3344



trário, tornam todas as marcas semelhantes entre si e deixam o consumidor perdido e confuso diante de tantos "Tecs", "Flexes", "Reis", "Ouros", "D'ouros", "Lons" e assim por diante.

Além disso, tais elementos não são apropriáveis, significando dizer que, tendo o seu uso "diluído", no mercado, podem pertencer a qualquer e não pertencem a ninguém... Não possuem proteção legal, nem plena, nem mínima, bastando citar, como exemplo, que a convivência de Belflex com Benflex, como marcas para "identificar" exatamente os mesmos produtos, foi permitida!

Lembre-se, mais uma vez: a função primordial de uma marca é identificar, e não, confundir!

Regra nº 6: Nunca Use uma Marca que não Tenha Certeza que Lhe Pertença ou, ao menos, que não Tenha Certeza que não Pertença a Outro.

A regra de ouro é que uma marca não deve ser usada antes que se tenha certeza que ela lhe pertence ou, ao menos, possa vir a lhe pertencer. Verifique, antes de mais nada, se a marca está disponível e é apropriável. Em caso afirmativo, tome todas as providências para obter a propriedade sobre a mesma e então — e só então — inicie seu uso. Nunca Inicie o Uso de uma Marca sem Saber se Ela já Pertence a uma Outra Empresa.

Sabemos que o processo para assegurar a propriedade sobre um nome (quer como marca, quer como nome de empresa) é um processo demorado. Sabemos, também, que o mercado exige ações rápidas e, muitas vezes, a decisão de adoção de uma marca para um produto, serviço ou empresa não pode esperar. Mas, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar.

Pior do que adotar uma marca "fraca", que reúna poucas características de distintividade, é adotar uma marca que já per-

tença a um concorrente. As conseqüências podem ser desastrosas: perda de todo o investimento feito em publicidade, em rótulos e embalagens, retirada do produto do mercado, alteração do nome da empresa, gastos com defesas em medidas judiciais, pagamento de indenizações etc.

Para que isso não aconteça, siga a presente regra. Por outro lado, se sua empresa desenvolve produtos com freqüência, antecipe-se. Transfira a escolha da marca do produto, por exemplo, para antes do mesmo estar totalmente desenvolvido e acabado. Comece o processo de desenvolvimento de um novo produto com a escolha de um nome — ou nomes — em potencial e tome, desde então, todas as providências para assegurar a propriedade sobre o mesmo e, conseqüentemente, sua proteção legal. Desenvolva, por exemplo, a estratégia de manter listas de possíveis marcas, levando-as a registro independentemente do desenvolvimento do produto correspondente. Procure, sempre que possível, antecipar-se.

Essas, enfim, são algumas regras que, talvez, tenham alguma valia na próxima vez que estiver diante da tarefa de escolher uma marca. Elas, evidentemente, não esgotam o assunto. A matéria, como disse, é complexa e torna-se ainda mais complexa em função, por exemplo, dos mercados onde a empresa atuará ou onde o produto será comercializado e em função do público junto do qual a marca deverá interagir.

Esperamos que, ao menos, essas regras ajudem no relacionamento entre os profissionais de *marketing* e os profissionais de propriedade industrial e que, da próxima vez que algum de nós tiver que dizer que uma determinada expressão não é registrável como marca ou não está disponível, não seja mal compreendido...



## **Mercúrio Marcas e Patentes Ltda**

**Propriedade Intelectual  
Desde 1925**

Matriz: Rua Estela, 515 Bldg. "F" - 2/3 ands. - Fone: (011) 549-2555 - Fax: (011) 572-8856 - CEP: 04011-904 - São Paulo - SP  
Filial/Rio: Avenida Rio Branco, 257 - conjunto 708-708A - Fone/Fax: (021) 220-8048 - CEP: 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ  
Filial/Campinas: Rua Regente Feijó, 1251 cj. 904 - Fone: (019) 232-3142 - Fax: (019) 236-1090 - CEP: 13013-052 - Campinas - SP

# PROPOSTAS PARA EMENDAS AO ATO NORMATIVO INPI Nº 126/96

*Parecer encaminhado pela ABPI ao Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Dornelles, Ministro da Indústria do Comércio e do Turismo, a respeito do Ato Normativo INPI nº 126/96 - artigos 230 e 231 - Pipeline, Lei nº 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial, em 1º de agosto de 1996*

EXMO. SR. MINISTRO

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, sociedade civil sem fins lucrativos, constituída em 1963, tem, de acordo o artigo 2º de seus estatutos, por finalidade:

**Art. 2º** - A sociedade tem como objeto o estudo da Propriedade Industrial em todos os seus aspectos, inclusive aqueles que tenham relação ou afinidade com outros ramos do Direito, como o Direito de Autor e a transferência de tecnologia, Direito Comparado, e pugnar pelo aperfeiçoamento da legislação e jurisprudência desses ramos do direito, promover conferências, congressos, seminários, simpósios e certames, inclusive editar publicações sobre essas matérias.

Parágrafo único - Para atender as suas finalidades a sociedade poderá constituir-se em grupo nacional de entidades ou associações de âmbito internacional com objetivos correlatos".

Seus objetivos são alcançados através da realização de seminários, congressos, reuniões e, sobretudo, através de trabalho de suas comissões de estudo e grupos de trabalho, nos quais os associados têm participação plena para estudarem e se pronunciarem acerca dos temas ligados à propriedade intelectual, sendo notória sua participação na regulamentação constitucional e legal de propriedade industrial mediante trabalhos que foram submetidos à consideração da Assembléia Nacional Constituinte e resultaram na redação do artigo 5, XXIX, de nossa Carta Magna, e na elaboração da nova lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96).

A contribuição da ABPI tem sido sempre feita com vistas ao aprimoramento da ordem jurídica e ao estabelecimento de medidas legislativas que resultem no estabelecimento de um clima favorável aos investimentos na pesquisa e na indústria e em medidas favoráveis ao respeito da lealdade na concorrência.

Foi assim, com muito otimismo, que viu a ABPI a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto que se converteu na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, atendendo o Brasil aos compromissos resultantes, principalmente, de sua participação na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, resultante este das negociações comerciais multilaterais da Rodada Uruguai do GATT.

A nova lei de propriedade industrial, segundo estabelece seu artigo 243, deve entrar em vigor um ano após sua publicação (ocorrida em 15 de maio 1996) exceto quanto a seus artigos 230, 231, 232 e 239, imediatamente aplicáveis. Os dois primeiros artigos referidos dizem respeito ao chamado *pipeline*, isto é, à possibilidade de se patentear invenções relativas às indústrias química, farmacêutica e alimentícia que não puderam ser patenteadas na vigência da Lei 5.772/71, ressaltando-se sua novidade desde que seu objeto não tenha ainda sido colocado em qualquer mercado pelo titular ou terceiro autorizado ou que não tenham sido realizados, no país, preparativos sérios e efetivos para sua exploração.

Entende-se que esta possibilidade, extensiva tanto a inventos oriundos do exterior quanto do país, tenha sido adotada não só como reconhecimento de que a proibição existente anteriormente tanto não tinha alcançado sua finalidade como tinha desnecessariamente prejudicado os titulares das invenções, mas também e, principalmente, como mais um estímulo à pesquisa e à industrialização no território nacional, incentivando a atividade econômica. Contudo, regulamentando o exercício do direito previsto nos artigos 230 e 231, supracitados, o INPI, através do seu Ato Normativo nº 126/96, embora orientando os interessados de modo claro e eliminando entraves burocráticos, estabelece restrições e proibições não previstas ou autorizadas na lei de modo que possivelmente frustrarão os objetivos que se procuraram alcançar.

Corretamente, discutiu o INPI previamente com as associações interessadas na matéria, inclusive a ABPI, minuta do Ato Normativo que era proposto, mas, apesar disso, alguns dispositivos permaneceram, a nosso ver, conflitantes com a lei, sendo de se lembrar que, no exercício do poder regulamentar, não cabe ao Poder Executivo criar por norma infralegal obrigações novas ou modificar as disposições da lei. Aliás, pode-se, até mesmo, questionar a validade do referido Ato Normativo face ao que dispõe o artigo 84, IV, da Constituição, pois os decretos e regulamentos para a fiel execução das leis são de competência do Presidente da República, e o artigo 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que retira dos órgãos do Poder Executivo a competência para emitir Atos Normativos.

Visando, no entanto, a correção do que nos parece resultar de equívoco na interpretação de norma legal, V. Exa. encontrará

em anexo breves comentários com sugestões para emendas de alguns dispositivos do Ato Normativo INPI 126/96, redigidos com o intuito de eliminar conflito com a lei.

Estamos sempre à disposição de V. Exa. para a discussão das questões relativas à Propriedade Intelectual e, confiantes na revisão do texto mencionado em vista das sugestões que ora fazemos, aproveitamos para enviar-lhe nossos protestos da mais elevada estima e consideração.

## PROPOSTAS PARA EMENDAS AO ATO NORMATIVO INPI Nº 126/96

1 - O item 3.2 determina que o pedido de patente depositado de acordo com o artigo 230, da Lei 9.279, somente poderá corresponder a um único pedido depositado no exterior, não se admitindo prioridades ou depósitos originais múltiplos. Ora, não só o artigo 4, F, da Convenção de Paris contém a obrigatoriedade de aceitação das prioridades múltiplas como o artigo 230 e seus parágrafos não incluem esta restrição, ainda mais descabida tendo em vista que a base para a concessão de uma patente, nestas condições, é a patente tal como concedida no país do primeiro depósito, havendo situações em que o primeiro pedido naquele país é abandonado em favor de pedido posterior (p. ex., com reivindicações de prioridade interna, com depósito de um pedido PCT ou pedido europeu designando o mesmo país) onde a patente que será finalmente concedida poderá incluir mais do que uma prioridade. Propõe-se, assim, que o item 3.2 em causa passe a ter a seguinte redação:

"3.2 - Satisfeitas as condições deste ato normativo, a cada patente concedida no país de origem será concedida uma patente no Brasil".

2 - O artigo 70.8 do TRIPS prevê a possibilidade de serem depositados pedidos de patentes, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo de OMC (1º de janeiro de 1995) de pedidos de patentes relativos a produtos farmacêuticos e a produtos químicos para a agricultura os quais deverão ser decididos segundo os princípios estabelecidos no próprio TRIPS. Contudo, o item 3.3 do Ato Normativo INPI 126/96 declara apenas que os pedidos depositados conforme o artigo 70.8 do TRIPS poderão ser transformados "na forma dos itens acima". Ora, esta faculdade pode ser correta, mas não a sua obrigação, de modo que, para espancar qualquer dúvida, este item deveria ter a seguinte redação:

"3.3 - Os pedidos depositados com base no artigo 70.8 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS), conforme Decreto nº 1.355, de 31/12/1994, poderão alternativamente ser transformados na forma dos itens acima".

3 - O item 4 do Ato Normativo INPI 126/96 cria exigência que, além de desnecessária, é pura e simplesmente burocratizante quando dispõe que a fase nacional de um pedido PCT seja de fato iniciada para a seguir o pedido ser abandonado e redepositado, acreditando ser suficiente que se declare a desistência do processamento nacional. Sugere-se a substituição do trecho "desde que dada entrada na fase nacional" por "desde que declarada a desistência de processamento nacional do pedido internacional".

4 - O item 16 do Ato Normativo INPI 126/96 prevê que, tendo o INPI ciência da denegação, em caráter definitivo, do pedido que seja o primeiro depósito no exterior, o pedido no Brasil seria arquivado. Ora, um primeiro pedido pode ser abandonado em favor de outro que prosperará no mesmo país, sem prejuízo da obtenção de uma patente e é, sobre a patente, que se calcará a patente a ser concedida no Brasil na forma do parágrafo 3º, do artigo 230, da Lei 9.279. Assim, este item deve determinar:

"16. Tendo o INPI ciência da denegação em caráter definitivo, da patente correspondente ao primeiro depósito no exterior, será o pedido no País arquivado".

5 - É insustentável a manutenção dos itens 18 e 18.1 do Ato Normativo INPI 126/96 pois são eles a própria negação da finalidade a ser atingida pelo artigo 230 da Lei 9.279. Tais itens estabelecem:

"18. Os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5.772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma dos artigos 230 e 231.

18.1 Incluem-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido denegada, ainda que outras matérias constantes do mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente."

Devem eles ser suprimidos visto que criam norma com força de lei inexistente no texto legal, atropelando ostensivamente a garantia prevista no artigo 5, II, da Constituição. Por tal caminho, pretende-se impedir que seja concedida uma patente, embora todos os requisitos do chamado *pipeline* estejam atendidos, sob o argumento de que tal concessão contrariaria "princípios básicos de direito". Ora, a norma do artigo 230 da Lei 9.279 abre expressamente uma exceção e não teria razão de ser se assim não fosse. A lei quer exatamente reparar uma situação que julgou prejudicial. Portanto, não cabe a um órgão da Administração substituir o critério legal pelo seu critério, que julgaria acertado. Exatamente para permitir que seja patenteado o que não pode sê-lo na vigência da Lei 5.772/71 é que existe o artigo 230 da Lei 9.279. Proibir que tal ocorra, via regulamentação, é, sem dúvida, um ato de desvio de poder do administrador. Atendidos que estejam os pressupostos do artigo 230, não se pode negar a patente sem a prática de ato de ilegalidade flagrante.

6 - Finalmente, deve ser revisto o item 15 do Ato Normativo INPI 126/96. É de se rejeitar a existência de uma taxa diferenciada para o depósito de pedido com base nos artigos 230 e 231, como aquela estabelecida pela Portaria Ministerial nº 128, de 15/5/96, no valor extremo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) lembrando que, por definição, uma taxa deve corresponder diretamente ao valor do serviço prestado, não se admitindo a instituição de valor aleatório com cunho político. É inválida, para esse propósito, a citação da situação no México, tendo em vista que, por um lado não se considera a situação brasileira e, por outro lado, não se consideram exemplos mais construtivos de países (p. ex. Equador) em que a taxa de depósitos de pedidos *pipeline* não foi significativamente alterada em relação à taxa normal de depósito. Acrescente-se que, dispensado o exame técnico, o custo real de um pedido de patente processado na forma do artigo 230 da Lei 9.279 será muito mais baixo que o de um pedido de patente regular, de modo que, se houvesse diferenciação, a taxa deveria ser mais baixa e não mais alta.



# INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELA ASSOCIADA ELISABETH KASZMAR FEKETE

## MARCAS

### CHINA - MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Em 14 de agosto de 1996, o Ministério de Administração da Indústria e Comércio chinês promulgou formalmente o "Regulamento Temporário para a Identificação e Administração de Marcas Notoriamente Conhecidas", o qual entrou em vigor no mesmo dia. Este fato representa mais um marco dos esforços da China no sentido de proteger os direitos de propriedade intelectual.

(China Sinda Intellectual Property Ltd., *Sinda Newsletter*, nº 10, out./1996)

### ÊMEN - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE MARCAS

O Iêmen promulgou regulamentos consolidando os registros de marcas no Iêmen do Norte e do Sul, de acordo com os dispositivos do artigo 117 da Lei de Marcas nº 19. (AGIP - Abu-Ghazaleh Intellectual Property *TMP Bulletin*, nº 47, jul/96)

### INGLATERRA - REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

O Regulamento de 11 de março de 1996 sobre o Registro Internacional de Marcas entrou em vigor no dia 1º de abril de 1996.

### UNIÃO EUROPÉIA - MARCAS COMUNITÁRIAS

A Comissão Européia apresentou, em 26 de julho de 1996, duas propostas destinadas a vincular o regime de marcas comunitárias com o sistema internacional de registro de marcas administrado pela OMPI através do Protocolo de Madri. A primeira proposta refere-se à adesão da União Européia ao Protocolo de Madri, e a segunda contém dispositivos necessários à adaptação do Regulamento de Marcas Comunitárias, para tornar efetiva a adesão. (Linklaters & Paines, *Intellectual Property News*, nº 35, Londres, set/96)

## PATENTES

### CANADÁ - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA O "RATO DE HARVARD"

O Escritório de Patentes Canadense indeferiu o pedido de patente tendo como objeto o "Harvard mouse" ("rato de Harvard"). As reivindicações relativas ao animal *per se* foram rejeitadas, mas determinadas tecnologias referentes a material transgênico unicelular foram consideradas patenteáveis. (Para maiores detalhes, consulte-se o artigo de Brian Grayin *Blakes Report - Intellectual Property* Toronto, jul/ago. 1996)

### UNIÃO EUROPÉIA - MODELOS DE UTILIDADE

O Parlamento Europeu aprovou, em 22 de outubro de 1996, uma resolução apoiando a proteção dos modelos de utilidade na União Européia, opinando que deveriam ser válidos pelo período máximo de 10 anos. A Comissão Européia já publicou um "Green Paper" sobre o assunto em 1995 (COM(95) 370). (Linklaters & Paines, *Intellectual Property News*, nº 36, Londres, nov/96)

## PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIVERSOS

### ARGENTINA - APLICAÇÃO DO TRIPS

Foi obtida, numa ação cautelar incidental movida para assegurar a extensão do prazo de duração de determinada patente, em segunda instância, a modificação da decisão inicial e a concessão de uma liminar, no sentido de adotarse o prazo de vinte anos estabelecido no art. 33 do TRIPS. A decisão do mérito da ação principal, na qual discute-se a constitucionalidade de alguns artigos da nova lei argentina de patentes e a auto-aplicabilidade das disposições do TRIPS, ainda não foi proferida. (Processo nº 93.936 - La Ley 5/2/96, pp. 5-6)

### COLÔMBIA - NOVA LEI DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Na Colômbia, encontra-se em vigor desde 1º de janeiro de 1996 a Lei nº 256/96, sobre a concorrência desleal.

## TRATADOS INTERNACIONAIS - NOVAS ADESÕES

a) **Convenção da União de Paris** - São novos aderentes à Convenção da União de Paris, texto da Revisão de Estocolmo, a Colômbia (desde 3 de setembro de 1996), os Emirados Árabes Unidos (desde 19 de setembro de 1996) e o Panamá (desde 19 de outubro de 1996).

b) **PCT** - O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes entrou em vigor na Bósnia Herzegovina em 7 de setembro de 1996.

c) **Tratado de Budapeste** - Desde 14 e 21 de setembro de 1996, respectivamente, encontra-se em vigor na Estônia e no Canadá o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos.

d) **Protocolo de Madri** - Quanto ao Protocolo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, de 1989, na Itália a lei que o ratificou entrou em vigor em 31 de março de 1996 (Lei nº 169/96), encontrando-se

o Protocolo em vigor na República Tcheca desde 25 de setembro de 1996, em Mônaco desde 27 de setembro de 1996 e na Coreia, desde 3 de outubro de 1996.

e) **Acordo de Locarno** - A China, a Estônia e a Guinéia aderiram ao Acordo de Locarno de 1968, que instituiu a Classificação Internacional para os Desenhos e Modelos Industriais, com as seguintes datas de vigência: 19 de setembro de 1996, 31 de outubro de 1996 e 5 de novembro de 1996, respectivamente.

f) **Acordo de Estrasburgo** - O Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação Internacional das Patentes, de 1971, entrará em vigor na China em 19 de junho de 1997 e na Guinéia em 5 de agosto de 1997.

g) **Acordo de Nice** - Na Guinéia, o Acordo de Nice sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Registro de Marcas, de 1957, entrou em vigor em 5 de novembro de 1996.

h) **Acordo de Viena** - Também na Guinéia e na mesma data (em 5 de novembro de 1996), entrou em vigor o Acordo de Viena instituindo a Classificação Internacional de Marcas.

i) **Convenção UPOV** - Em 13 de setembro de 1996, entrou em vigor na Colômbia a Convenção Internacional para a Proteção das Variedades Vegetais (UPOV).

## DIREITO DE AUTOR E PROTEÇÃO DO SOFTWARE

### OMÁ - NOVA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

O Sultanato de Omã promulgou uma lei de direitos autorais pelo Decreto Real nº 47/96, de 10 de junho de 1996. A nova lei encontra-se em vigor desde 15 de junho de 1996, data de sua publicação no Diário Oficial. O Ministro do Comércio e da Indústria foi encarregado da implementação dos dispositivos desta lei. A ASPIP (Sociedade Árabe para a Proteção da Propriedade Industrial) tinha fornecido às autoridades de Omã a minuta da lei.

(AGIP - Abu-Ghazaleh Intellectual Property *TMP Bulletin*, nº 46, jun./96)

### VIETNÃ - DIREITOS AUTORAIS

O Código Civil da República Socialista do Vietnã entrou em vigor em 1º de julho de 1996, sendo o instrumento legal mais significativo do Vietnã desde a reunificação, ocorrida em 1976. O Capítulo I trata dos direitos autorais e substituiu a Lei de Direitos Autorais anteriormente existente.

(Linklaters & Paines, *Intellectual Property News*, nº 36, Londres, nov/96)

  
**AGENDA**

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

**1996****DEZEMBRO****1-4 (SAN JOSE)**

Computers and the Law (segurança em computadores, censura na Internet, criptografia, copyright, crimes em informática)

Local: Red Lion Hotel, San Jose, California

Informações: Sun User Group, 1330 Beacon Street, #344, Brookline, MA 02146

Tel.: +1(617) 232-0514

**2-3 (WASHINGTON)**

Intellectual Property Owners (IPO) Annual Meeting

Informações: IPO, 1255 23rd Street, N.W., Suite 850, Washington DC 20037

Tel.: (202) 466-2396 / Fax: (202) 466-2893

**3-4 (VIENA)**

Adam Smith Institute

Protecting IP in the CIS and Baltic States

Local: Arcotel Hotel Wimberger, Wien, Austria

Informações: Guyonne James

Tel.: (44) 171 490-3774 / Fax: (44) 171 490-8932

**1997****JANEIRO****18-22 (NAPLES)**

ABA

Mid-Winter Meeting of the American Bar Association's IPL Section

Local: Naples, Florida

Informações: Tel.: (312) 988-5639

**22-25 (MARCO ISLAND)**

AIPLA

Mid-Winter Meeting of the American Intellectual Property Law Association

Local: Marriot's Marco Island Resort

Informações: AIPLA, 2001 Jefferson Davis Highway, Suite 203, Arlington Virginia, USA 22202

Tel.: (703) 415-0780 / Fax: (703) 415-0786

**FEVEREIRO****24-28 (NEWPORT BEACH)**

Knobbe Martens Olson and Bear Sixth Annual Intellectual Property Seminar

Local: Newport Beach, California

Informações: Knobbe Martens Olson and Bear, 620 Newport Center Drive, 16th floor, Newport Beach, California 92660, USA

**ABRIL****20-25 (READING)**

International Intellectual Property Law / Information Technology and the Law

Local: Wokefield Park Conference Centre, Reading

Informações: The Study Group for International Commercial

Contracts, 139 Upper Richmond Road, Putney, London SW 15 2 TX

Tel.: +44(0) 181 785-7050 / Fax: +44 (0) 181 785-7649

**JUNHO****4-7 (ESTOCOLMO)**

ECTA

Sixteenth Annual Conference of the European Communities

Trade Mark Association

Local: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin

Informações: ECTA Secretariat, Rubenslei 2, Box 8, B-2018

Antwerp, Belgium

Tel.: (32-3) 231-5656 / Fax: (32-3) 231-9599

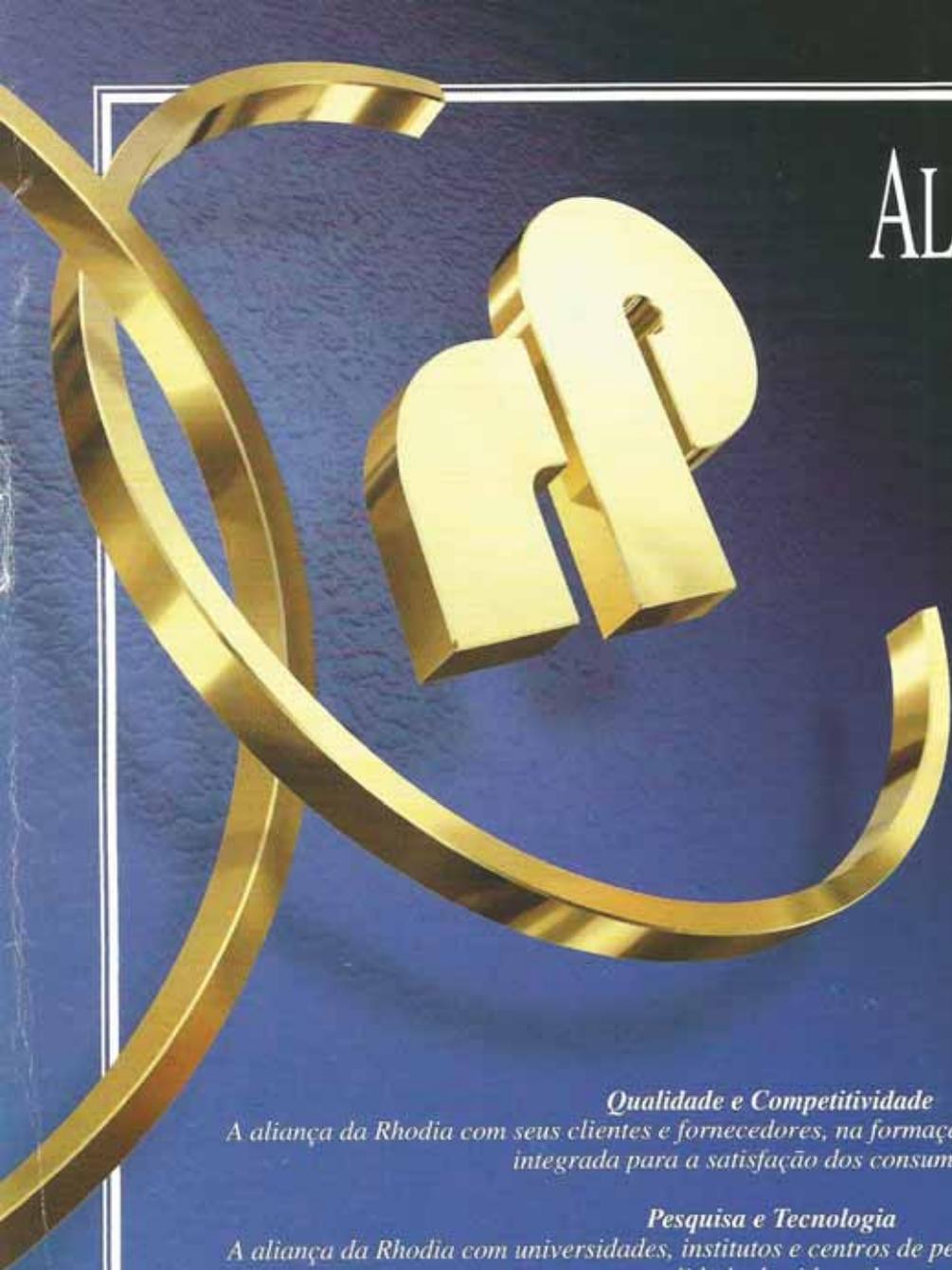
**JULHO****20-25 (READING)**

European Competition Law Week

Informações: The Study Group for International Commercial

Contracts, 139 Upper Richmond Road, Putney, London SW15 2 TX

Tel.: +44 (0) 181 785-7050 / Fax: +44 (0) 181 785-7649



# ALIANÇAS PARA O FUTURO.

Para gerar cada vez mais qualidade em sua vida, a Rhodia vai muito além da constante busca de novas matérias-primas e produtos tecnologicamente avançados.

A Rhodia também busca a inovação através de seu empenho na união de forças: com outras empresas, seus clientes, fornecedores, empregados, com as comunidades, enfim, com todos que possam gerar novas soluções nos diversos segmentos da atividade humana.

#### **Qualidade e Competitividade**

*A aliança da Rhodia com seus clientes e fornecedores, na formação de uma cadeia produtiva mais integrada para a satisfação dos consumidores.*

#### **Pesquisa e Tecnologia**

*A aliança da Rhodia com universidades, institutos e centros de pesquisas, gerando novas soluções para uma qualidade de vida cada vez melhor.*

#### **Treinamento e Valorização**

*A aliança da Rhodia com seus empregados para o desenvolvimento individual e coletivo.*

#### **Preservação e Atuação Responsável**

*A aliança da Rhodia com a sociedade, fazendo da proteção ao meio ambiente um fator de progresso.*

#### **Apoio e Integração**

*A aliança da Rhodia com suas comunidades, na busca da plena cidadania.*

#### **Rhodia-ster**

*A aliança da Rhodia com a Celbrás, para atender à explosão do mercado de poliéster.*

#### **Fairway**

*A aliança da Rhodia com a Hoechst, criando uma empresa internacionalmente competitiva no segmento de filamentos sintéticos.*

 **RHODIA**  
GRUPO RHÔNE-POULENC

**PRESENTE NO FUTURO.**

# Conviver é que faz a diferença.

**D**esde cedo o ser humano é confrontado com diferenças, das mais diversas naturezas, em relação aos seus semelhantes.

**D**iferenças de raças, sexos, nacionalidades, culturas, preferências pessoais.

**A**ceitar o fato de que elas existem, respeitá-las em princípio, são requisitos básicos para uma boa convivência social.

**P**retender eliminar diferenças através da imposição, ao contrário, significa optar pelo conflito e negar o próprio espírito da convivência.



**SOUZA CRUZ**