

REVISTA DA
ABPI

23

Órgão Informativo da
Associação Brasileira
da Propriedade Intelectual

São Paulo, Jul/Ago de 1996

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

LEI Nº 9.139, DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1995.
ALTERAÇÕES NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR MARCELO AVANCINI NETO

A TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA E O INPI
POR BENEDITO ADEODATO

CULTIVARES
POR MARIA THEREZA WOLFF

EFICÁCIA DOS REGISTROS DE MARCA
POR JOSÉ ANTONIO B. L. FARIA CORREA

PORTO ALEGRE

XXVII

**Seminário
Nacional da
Propriedade
Intelectual**

NOVA DATA

29 e 30 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 - II 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. Nas Partes II, III e IV, o autor analisa os conceitos de invenções de serviço, mistas e livres. A Parte I foi publicada na revista nº 22.

**LEI Nº 9.139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995.
ALTERAÇÕES NO AGRADO DE INSTRUMENTO 38**

Por Marcelo Avancini Neto

A Lei nº 9.139 introduz alterações significativas na sistemática do recurso de agravo: altera o prazo de interposição do recurso, a formação do instrumento de agravo e o seu processamento.

A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E O INPI 40

Por Benedito Adeodato

Este artigo trata da Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI, a Dirtec, e do papel que desempenha como instrumento de política industrial e tecnológica.

CULTIVARES 42

Por Maria Thereza Wolff

A autora compara o sistema de cultivares com o de patentes e analisa a legislação nos países do Pacto Andino e do Mercosul, além do Projeto de Lei de Cultivares no Brasil.

EFICÁCIA DOS REGISTROS DE MARCA 47

Por José Antonio B. L. Faria Correa

No Direito brasileiro o registro de marca é constitutivo de direito. A questão, segundo o autor, é saber se o raio de proteção que dele decorre é amplo o suficiente para atingir a conduta que se pretende ilícita.

INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 50

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.; Momsen,

Leonardos & Cia.;

Vieira de Mello, Werneck Alves S/C; Carvalho de

Freitas e Ferreira – advogados;

Albino Advogados;

Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;

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'Affonseca 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'Affonseca 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 Pedrosa, 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 Wernneck 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
Tel.: (011) 864-8011 - Fax: (011) 864-8283

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'Affonseca Gusmão.

Redação

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

NOTA DO EDITOR

O presente número da *Revista da ABPI* traz a continuação (partes II, III e IV) do longo e aprofundado estudo do Dr. Nuno T. P. Carvalho, sobre o regime jurídico dos inventos de empregados na nova Lei de Propriedade Industrial. Ao lado deste alentado artigo, publicamos um artigo do Dr. Marcelo Avancini Neto, a respeito das alterações de 1995 na regulamentação do Agravo de Instrumento, e outro, a respeito do papel do INPI na transferência de tecnologia, do ex-Presidente do INPI (e ex-Diretor de Contratos de Transferência de Tecnologia), Dr. Benedito Adeodato.

Nossa associada Maria Thereza Wolff, sempre às voltas com a complexa questão da biotecnologia, nos traz, desta feita, artigo esclarecedor a respeito de outra questão, não menos complexa, relativa aos chamados cultivares.

José Antonio B. L. Faria Correa, em interessante artigo, discorre a respeito da eficácia dos registros de marca e da abrangência de sua proteção.

Trazemos ainda, nesta edição, o Informe da Propriedade Industrial no Mundo, seção organizada por nossa inestimável e permanente colaboradora Dra. Elizabeth Kasznar Fekete, a seção Agenda, de responsabilidade do Dr. Ivan B. Ahlert, e resultados de reuniões das Comissões de Estudos da ABPI.

José Roberto d'Affonseca Gusmão
Diretor-Editor

CARTAS

Prezado Senhor:

Acusamos o recebimento da Revista da ABPI nº 21, capeada pela correspondência de 13 do corrente desse prestigioso órgão.

Desnecessário enaltrar o periódico ofertado, pois V. S.ª, melhor do que ninguém, sabe avaliá-lo. Na Biblioteca Eunápio Borges, de nosso Instituto, os diversos números, tão gentilmente ofertados, têm sido inestimável fonte de consulta para nossos associados.

Mais uma vez externamos sinceros agradecimentos, almejando pleno sucesso em todas as iniciativas da Associação.

Respeitosamente,

Fernando Mendonça
Presidente
Instituto Carvalho de Mendonça de Direito
Comercial

A redação da *Revista da ABPI* também recebeu os agradecimentos de: *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) - Antonio Nasi Brum (Chefe de Assessoria de Comunicação Social do Ministério de Minas e Energia) - Jose Gregori (Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça) - Margareth de Cássia Sarrocini (Bibliotecária Chefe - FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas) - Inácio Muzzi (Coordenador de Comunicação Social - Ministério do Planejamento e Orçamento) - Giacomina Faldini (Diretora Técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo) - Newton Clelyde Peixoto (Presidente da OAB - Bahia) - Sonia Maria P. P. Teixeira de Melo (Diretora da Divisão de Periódicos da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) - Edson Ulisses de Melo (Presidente da OAB - Sergipe) - Rita de Cássia Braga (Chefe da Biblioteca da OAB - Piauí) - Raimundo Cândido Júnior (Presidente da OAB - Minas Gerais) - Joice Joppert Leal (Chefe do Departamento de Tecnologia FIESP/CIESP) - Bernadete Moro (Conselho da OAB - Rio Grande do Sul) - Jeferson Luiz Pereira Coelho (Procurador-Geral do Trabalho) - Sérgio A. Frazão do Couto (Presidente da OAB - Pará) - Paulo Freitas Barata (Juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região) - Celso Augusto Fontenelle (Presidente da OAB - Rio de Janeiro) - e dos senadores Epitácio Cafeteira, Gilberto Miranda Batista, Humberto Lucena, João Rocha, Joel de Holanda, José Sarney, Lauro Campos, Lucidio Portella, Ney Suassuna, Renan Calheiros.*

OS INVENTOS DE EMPREGADOS NA NOVA LEI DE PATENTES - II

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: Parte 2. Invenções de Serviços - 2.1. As invenções de serviço. Seu conceito no Direito brasileiro. A atividade inventiva contratada e os empregados de alto nível hierárquico - 2.1.1. O elemento de conexão entre o invento de serviço e o empregador, na ausência de definição contratual: o objeto social do empregador - 2.2. Conceito de invenções de serviço em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros: Alemanha, Japão, França e Inglaterra - 2.3. A propriedade sobre as invenções de serviço - 2.4. A remuneração do empregado-inventor e sua natureza jurídica. 2.4.1. Os inventos dos servidores ligados a instituições públicas de pesquisa. A remuneração adicional instituída pela Lei 9.279/96. A pesquisa universitária - 2.5. Patente requerida por empregado até um ano depois da extinção do contrato de trabalho. Natureza da presunção legal - 2.5.1. Natureza supletiva da regra. A atribuição de direitos sobre inventos realizados antes e após extinto o contrato de trabalho - 2.6. Obrigações do empregado - 2.7. Competência e prescrição — Parte 3. Invenções Mistas - 3.1. Conceito de invenção mista no Direito brasileiro - 3.1.1. Definição de invenção mista no Código de 71 - 3.1.2. Definição de invenção mista na Lei 9.279/96 - 3.1.3. Contribuição pessoal do empregado. Significado da expressão. O desvio de funções do empregado e as respectivas conseqüências jurídicas - 3.2. A invenção mista em alguns ordenamentos estrangeiros - 3.2.1. O regime de inventos mistos no Direito norte-americano. O *shop right* - 3.3. A propriedade sobre as invenções mistas. A desnecessidade do elemento de conexão - 3.3.1. A utilização de recursos do patrão e o momento do exercício da atividade inventiva - 3.4. A exclusividade de uso das invenções mistas - 3.5. A remuneração do empregado-inventor na hipótese da co-titularidade. Sua natureza jurídica - 3.6. A cessão prévia das invenções mistas por meio de cláusula do contrato de trabalho - 3.7. A remuneração a ser paga pelo empregador pela cessão de invenções mistas em decorrência de cláusula contratual. Valor e natureza jurídica - 3.8. Direitos e obrigações do empregado e do empregador em face das invenções mistas - 3.9. Competência e prescrição — Parte 4. Invenções Livres - 4.1. Conceito de invenções livres - 4.2. Propriedade sobre as invenções livres. Seu uso pelo empregador — Parte 5. Observações Finais.

PARTE 2 — INVENÇÕES DE SERVIÇO

2.1. As invenções de serviço. Seu conceito no Direito brasileiro. A atividade inventiva contratada e os empregados de alto nível hierárquico.

De acordo com o disposto no artigo 40 do Código de 71, são invenções de serviço “[O]s 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”.

E o artigo 88 da Lei nº 9.279/96 define os inventos de serviço como sendo os que decorrem “[D]e 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”.

Eis, pois, os três requisitos legais *cumulativos* necessários à conceituação do invento de serviço:

– existência de uma invenção (na acepção ampla da palavra “invenção” e independentemente de ela ser patenteável ou patenteada, conforme já foi exposto);

– contrato de trabalho em vigor;

– expressa previsão da atividade inventiva ou, na sua falta, expressa previsão de atividade cuja natureza implique a execução de atividades inventivas.

Não será muito fácil descortinar diferenças conceituais notáveis entre *atividade inventiva prevista* e *atividade inventiva decorrente ou resultante da atividade contratada*. Mas alguma diferença certamente existe (de outra forma, a lei não teria feito referência a dois tipos de atividades). A meu ver, há previsão expressa da atividade inventiva quando o contrato de trabalho define as tarefas do empregado como sendo as de desenvolver novos produtos e processos industriais ou as de aperfeiçoar produtos e processos conhecidos. A hipótese será rara — porque excessivamente específica — nos contratos de emprego, mas é sem dúvida comum em contratos de prestação de serviços. E haverá atividade inventiva “decorrente” ou “resultante” em qualquer contrato que envolva tarefas de *pesquisa aplicada*. Assim, só será plausível encontrar atividades inventivas expressamente previstas e contratadas nos laboratórios de pesquisa. Mas atividades inventivas decorrentes ou resultantes podem encontrar-se (embora não se encontrem necessariamente) em



departamentos de projetos.⁹⁴ A Lei nº 9.279/96 diz que o contrato deverá ter por objeto “a pesquisa ou a atividade inventiva”. Ao utilizar a disjuntiva, o legislador está afirmando que as duas atividades podem ser distintas. A diferença entre a pesquisa e a atividade inventiva certamente é muito tênue, mas a diferença poderá estar nos resultados: um pesquisador pode tanto realizar descobertas como invenções, enquanto que o trabalhador dedicado exclusivamente à atividade inventiva sempre cuidará de encontrar soluções novas. Além disso, a atividade inventiva pode ser desempenhada de modo eventual — por isso a Lei nº 9.279/96 diz que ela pode ocorrer de forma indireta, como resultado “da natureza dos serviços” contratados. Assim, um técnico pode ser contratado (como empregado ou autônomo, não importa) para resolver um determinado problema de operação de uma máquina. Essa máquina produz *x* mas a empresa precisa que ela produza *y*. A empresa contrata então alguém a quem atribui as funções de fazer com que a máquina atinja aquele resultado. Claro, o contrato não prevê diretamente a atividade inventiva. Mas esta pode ocorrer, de modo indireto. Basta que, ao pesquisar as soluções já existentes para o mesmo problema, o técnico contratado não encontre alguma que o satisfaça, preferindo então exercer a sua criatividade para conseguir o resultado pretendido pela empresa contratante. Vale dizer, ao admitir que a atividade inventiva pode ser indiretamente contratada, que a lei não exige que a realização de inventos seja expressamente prevista — no exemplo dado, o contrato teria por objeto a busca de uma solução para um problema técnico. A invenção não está aí expressamente prevista, mas ela seria um resultado natural da atividade contratada. Ou, por outras palavras, a invenção não estaria *expressamente* prevista, mas estaria *implicitamente* contratada.

Um ponto controverso que surge quando se trata de examinar as funções inventivas de um empregado é o de saber se existe alguma relação entre essas funções e a posição do empregado na hierarquia da empresa. Por outras palavras, a questão está em se saber se à medida em que a posição hierárquica do empregado sobe na empresa, os seus deveres funcionais são ampliados de modo a incluir o desempenho de atividades inventivas. Noutros sistemas jurídicos, isto ocor-

re. Por exemplo, a lei britânica inclui na definição de inventos de serviço aqueles realizados por empregados com particulares responsabilidades na empresa.⁹⁵ Também no direito norte-americano esta regra prevalece. Como assinalam Witte & Guttag, “Com base na sua colocação hierárquica na companhia, certos empregados de alto nível podem ter especiais deveres para com o seu patrão com relação a inventos por eles realizados e, por conseguinte, um dever mais amplo e mais claro de ceder todos ou a maioria de seus inventos”.⁹⁶

Esta hipótese da lei britânica não tem equivalente na legislação brasileira. É verdade que um diretor-empregado, um superintendente, um gerente, têm particulares obrigações de promover os interesses do empregador. Mas daí a dizer que a atividade inventiva está incluída nas suas tarefas contratadas vai uma grande distância. Dada a já assinalada clareza do artigo 40 do Código de 71 e do artigo 88 da Lei nº 9.279/96 — e dada a sua restritiva abrangência —, aplica-se aos empregados de nível superior a mesma regra que prevalece para o trabalhador de nível inferior: a descrição das atividades contratadas é que vai definir se os inventos por aqueles realizados estão contratualmente previstos ou não. Mas não será o simples fato da colocação hierárquica que servirá como elemento definidor. Por exemplo, se um gerente de recursos humanos de uma fábrica de automóveis desenvolve um novo sistema de freios para carros, trata-se, em princípio, perante o direito brasileiro, de um invento misto, já que aquele empregado se obriga, em face de suas relevantes funções, a assumir particulares responsabilidades, mas não a de inventar. A mesma questão se coloca para o gerente de um departamento de pesquisas. Só pelo fato de ele estar colocado naquele departamento não se poderá concluir que ele é obrigado a inventar. É que nem todos os que trabalham no laboratório são contratados para inventar. Muitos estão lá para desempenhar tarefas administrativas. O caso do gerente terá que ser examinado em face do contrato e das circunstâncias concretas. Se as funções que lhe são destinadas e que o patrão dele espera são de mera coordenação dos trabalhos do departamento, se não lhe é exigida a participação pessoal no desenvolvimento das tarefas de seus subordinados, então, caso ele invente, a invenção será mista.⁹⁷

94. Neste sentido, na função de arquiteta que chefia seção de projetos inclui-se a apresentação de novas idéias (TRT - 2ª Região, Ac. 8.154/77, em 27/6/77; TST-RR-4.861/77, Ac. 1ª T. - 1.877/78, em 5/9/78; e STF-RE-94.256-4, de 20/9/83). Mas cf. *infra* nota 96.

95. Cf. *infra*, Parte 2, 2.3.

96. Cf. artigo cit. *supra* nota 22, p. 470. Neste sentido, cf. tb. Thomas R. Savitsky, “Compensation for Employee Inventions”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* (set. 1991), 645, 648.

97. Neste sentido, lê-se no voto do Relator do acórdão do TRT da 3ª Região (1.940/72, LTr 37/353): “Em razão de chefiar o laboratório químico, não se poderia inferir tivesse o reclamante implícito em seu contrato aquela condição [de pesquisa], jungido naturalmente a uma elaboração inventiva”. No mesmo sentido, decidiu a Comissão Nacional das Invenções de Assalariados, da França: “No caso 81-4, julgado em 25 de fevereiro de 1982, um engenheiro eletrotécnico [...] foi contratado como ‘engenheiro chefe do gabinete de estudos e de desenvolvimento de modelos’, ficando estabelecido na carta de contratação que as suas



De qualquer modo, é de concluir-se que não há atividade inventiva — nem prevista nem decorrente — nos contratos de pesquisa pura, de caráter teórico-científico. Esta busca à descoberta, isto é, a apuração e a explicação de fenômenos da natureza. Já a atividade inventiva, partindo, evidentemente, da utilização das leis naturais, manipula (mediante o emprego de artifícios) aqueles fenômenos, na busca de soluções viáveis para determinados problemas práticos. Como o Juiz Stone, da Suprema Corte dos EUA, disse, no seu voto divergente em *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.* (1933), ao caracterizar a atividade dos inventores: "Eles não haviam sido, certamente, contratados para inventar, no mesmo sentido em que um carpinteiro é contratado para fabricar um cesto, mas eles foram empregados para conduzir investigações científicas num laboratório dedicado especialmente à ciência aplicada, e não à ciência pura, com total conhecimento e expectativas por parte de todos os envolvidos de que as suas investigações poderiam normalmente levar, como efetivamente levaram, a invenções".⁹⁸

O conceito de invenção de serviço está bem enunciado tanto pelo artigo 40 do Código de 71 quanto pelo artigo 88 da Lei nº 9.279/96. Deve ressaltar-se, entretanto, que se trata de um conceito muito restritivo, não só pelos destinatários que abrange (em face da realidade do mercado de trabalho no Brasil, onde são relativamente poucos os empregados contratados para desenvolver atividades de pesquisa aplicada), mas também no delineamento do instituto, como se verá a seguir, mediante comparação com normas estrangeiras.

2.1.1. O elemento de conexão entre o invento de serviço e o empregador, na ausência de definição contratual: o objeto social do empregador.

Na ausência de definição contratual dos campos da atividade inventiva do empregado, o invento só é de serviço quando existe o elemento de conexão entre a sua aplicação e o campo de atividade do empregador. Se a invenção não diz respeito à atividade empresarial do patrão, e se a sua natureza (externa a essas atividades) não foi expressamente prevista, então não importam as circunstâncias que envolveram a sua realização: a invenção não é de serviço (pode ser mista ou livre, dependendo das outras características que se fizerem presentes).

Tome-se, para exemplo, uma grande empresa fabricante de bens de capital. Dado o porte da empresa, realizam-se dentro dela uma grande variedade de atividades acessórias, de suporte ao objeto social (que consistirá essencialmente na fabricação de equipamentos, na sua montagem, no fornecimento de projetos de engenharia e de serviços de assistência técnica).

Se um pesquisador a serviço dessa empresa gasta algum de seu tempo a aperfeiçoar um circuito de um aparelho de telefone, apesar de ele ser empregado da empresa, apesar de ser um pesquisador e apesar de eventualmente a idéia lhe ter surgido em razão do uso diário daquele aparelho de telefone (e de nele a ter eventualmente testado), ainda assim a invenção não será de serviço — com efeito, aquele inventor não foi contratado para desenvolver tecnologia na área das telecomunicações e, nessa qualidade, a invenção vai incidir numa das outras categorias (no caso, a

funções seriam 'essencialmente voltadas para as atividades de exportação implicando freqüentes deslocamentos tanto na França quanto ao exterior'. Foi ainda dito pelo empregador que o empregado 'limitou-se a dirigir o conjunto da equipe do departamento de pesquisa e de desenvolvimento'. A Comissão concluiu que o contrato de trabalho que ligava M.Lei à sociedade S.E. não contém uma missão inventiva caracterizada". La Commission Nationale des Inventions de Salariés, *Colloque*

de l'IRPI, ed. Librairies Techniques, Paris, 1984, p. 67. Noutro caso, a Comissão entendeu que dois empregados não estavam contratados para inventar pelo simples fato de que trabalhavam num centro de pesquisas. Isto, porque a localização geográfica onde o empregado exerce a sua atividade não é fator suficiente para a caracterização da atividade inventiva. *Id.* p. 68.

98. *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 211 (1933).

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 ADVA – BR



invenção seria mista). Outros exemplos, com referência à mesma empresa, poderiam ser citados: inventos relativos a serviços gráficos, projetos de mobiliário de escritório, etc.

O primeiro divisor de águas deverá ser o objeto descrito no contrato social (ou no estatuto, em se tratando de sociedade anônima). As atividades exercidas pela empresa em caráter acessório ao desempenho daquele objeto apenas originam invenções livres.

Pode apontar-se um outro divisor: são de interesse do empregador (e, portanto, serão de serviço quando realizadas por empregado contratado para inventar) as invenções que não possam ser reveladas a terceiros pelo empregado-inventor sem que este cometa falta grave, tal como definida pela alínea "g" do artigo 482 da CLT (violação de segredo de empresa).⁹⁹ A questão agora seria a de conhecer e delimitar a amplitude do conceito do segredo de empresa.¹⁰⁰ Claro que estamos falando aqui de inventos. Logo, não interessam os segredos comerciais e sim os industriais. Ora, estes, para assim serem considerados e merecerem a proteção legal, devem ter um vínculo, ainda que mediato, com a linha de produção da empresa. Desta forma, só seriam de serviço aqueles inventos que pudessem ser aplicados na linha de produção da empresa. Os demais seriam mistos ou livres.

Um terceiro divisor seria o da circunstância de, imaginando que o assalariado tivesse condições materiais para explorar diretamente a invenção, estar ele, nesse caso, praticando "ato de concorrência à empresa para a qual trabalha" e, assim, cometendo falta grave (CLT, artigo 482, "b"). Todo o invento que estivesse nessas condições seria de serviço. Os demais, isto é, aqueles que o empregado pudesse explorar diretamente sem concorrer com o patrão, seriam mistos ou livres.

Quero crer que esses divisores apresentam apenas indícios que ajudarão o juiz no exame do caso concreto. Apenas indícios. Mas não poderão servir de parâmetro rígido, já que a vida real é muito mais rica em hipóteses do que qualquer teoria poderá imaginar.

Com efeito, imagine-se agora um inventor a serviço de uma empresa siderúrgica que introduz aperfeiçoamentos, não no

processo de produção de aço mas, por exemplo, num convertedor (equipamento que sopra o oxigênio na panela de gusa).

Ora, o objeto da siderúrgica não é fabricar equipamentos e sim produzir aço. E se o empregado os fabricar, não estará concorrendo com o empregador. Mas nem por isso aquele invento deixará de ser de serviço. O fato de a siderúrgica não fabricar equipamentos não altera, por si só, a classificação da invenção. Isto porque o aperfeiçoamento iria melhorar, ainda que de forma mediata, indireta, o processo produtivo da empresa. O convertedor não é acessório — é um elemento essencial, precisamente porque localizado no cerne da operação da empresa.

O mesmo se diga com relação a dispositivos de segurança. Mas estes, como naquele outro exemplo, devem de algum modo ser inerentes ao processo operacional. É o caso de uma alteração introduzida num equipamento que o torne mais seguro. Mas se o empregado aperfeiçoa umas luvas, um capacete, umas botas, então a invenção não será de serviço. Configura-se aí uma total independência do invento em relação à operação da empresa.

As hipóteses podem ser muitas e tudo, repito, vai depender da apreciação de cada caso concreto. Mas um critério geral pode, na minha opinião, ser enunciado: a invenção será de serviço, dependendo do teor do contrato de trabalho sempre que haja uma relação de causa e efeito entre a sua aplicação e o resultado operacional do empregador.¹⁰¹

Escusado será salientar que este elemento de conexão só é indispensável à caracterização do invento de serviço quando não houver cláusula expressa no contrato de trabalho ou circunstâncias fáticas que revelem que o campo das atividades inventivas contratadas com o empregado ultrapassam o âmbito da empresa. Suponha-se, por exemplo, que aquela empresa siderúrgica quer ampliar o escopo do seu objeto social e quer começar a desenvolver atividades na área de telecomunicações. Nada impede que ela contrate um ou mais empregados e lhes atribua funções de pesquisa nesse setor. Neste caso, os inventos que estes realizarem serão de serviço e pertencerão exclusivamente ao empregador, sem necessidade legal de remuneração adicional.

99. D.O. Lewis cita uma decisão de um tribunal britânico neste sentido. Cf. "Inventions d'employés: le régime de propriété et d'indemnisation des inventions au Royaume-Uni", *La Propriété Industrielle*, 1980, pp. 265/266.

100. Cf. *supra* nota 89, o conceito de segredo de empresa estabelecido pelos TRIPs.

101. O tema tem contornos mais amplos quando o empregador se inserir num grupo econômico, no qual as atividades industriais sejam diversificadas. Poderá ocorrer então que o invento realizado pelo empregado não se insira nas atividades da empresa em que trabalha mas interesse a uma outra empresa do mesmo grupo. Os mesmos

motivos que levam a considerar a solidariedade trabalhista entre as empresas do grupo induzem à conclusão que aquela invenção será de serviço — afinal, a ficção trabalhista criada pelo artigo 2º, § 2º, da CLT não poderá operar apenas contra o patrão. É o que esclarece Russomano: "Não queremos, entretanto, afirmar que, sempre, a invocação do artigo 2º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, seja benéfica ao empregado. Quando o legislador estabeleceu a responsabilidade solidária da empresa principal e de cada uma das empresas subordinadas, implicitamente, conferiu a todas elas certos direitos em relação à pessoa do trabalhador". (Mozart Victor Russomano, *Comentários...* cit., *supra* nota 20, p. 8).



2.2. Conceito de invenções de serviço em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros: Alemanha, Japão, França e Inglaterra.¹⁰²

A lei alemã, em seu artigo 4º, define as invenções de serviço como as realizadas durante a vigência da relação de emprego e que (i) tenham resultado das atividades do emprego na empresa privada ou no serviço público, ou (ii) estejam essencialmente baseadas na experiência ou nas atividades da empresa ou do serviço público.

Para a lei alemã, portanto, não há invenções mistas, na medida em que, quando o empregado, não contratado para inventar, recorrer a dados, meios e experiências do empregador, estará produzindo um invento "essencialmente baseado na experiência ou nas atividades da empresa". A lei alemã, assim, englobou na categoria dos inventos de serviço o que, para a lei brasileira, seriam invenções mistas.

Já a lei de patentes do Japão (Lei nº 121, de 1959) oferece um conceito de invenção de serviço mais limitado do que o da lei alemã (e mais semelhante ao da lei brasileira). Nos termos da lei japonesa (artigo 35), invenção de serviço é aquela que, em razão da sua natureza, se inclui dentro do objeto da atividade do empregador e desde que um ou mais atos de que a invenção tenha resultado façam parte dos deveres passados ou presentes do empregado, praticados em favor do empregador.

A lei francesa de patentes de invenção, de 1978, caracteriza as invenções de serviço como aquelas realizadas pelo empregado no cumprimento, seja de um contrato de trabalho comportando uma missão inventiva que corresponda às suas fun-

ções efetivas, seja de estudos e de pesquisas que lhe sejam explicitamente confiados (artigo 1^{ter}).

O conceito, de acordo com a lei francesa, é um pouco mais amplo que o enunciado pela lei brasileira. Como se verá, o fato de a invenção resultar de uma pesquisa encomendada pelo empregador não a transforma, à luz do Direito Brasileiro, numa invenção de serviço se o empregado não foi contratado para inventar. Aquela determinação implicaria uma alteração unilateral do contrato de trabalho, considerada nula pelo artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Uma invenção realizada naquelas condições seria mista, com as consequências legais daí decorrentes, como se examinará mais adiante.

A lei britânica, de 1977, define a invenção de serviço como aquela realizada no decorrer do atendimento das funções normais do empregado ou no decorrer de funções que não são as suas funções normais mas que lhe foram especificamente atribuídas, e se as circunstâncias, em ambos os casos, eram tais que se podia razoavelmente esperar que uma invenção resultasse do atendimento de suas funções (artigo 39, "a").

Esta posição é semelhante à da lei francesa, e valem aqui os comentários feitos acima. O segundo caso, pela lei brasileira, diz claramente respeito a invenções mistas.

Mas a lei britânica, na alínea "b" do mesmo dispositivo, considera ainda como inventos de serviço aqueles feitos no decorrer do cumprimento das funções de empregado, se este tinha, no momento em que realizou a invenção, uma obrigação de promover os interesses da empresa em razão da natureza das suas funções e das particulares responsabilidades dela decorrentes. Esta hipótese não prevalece na lei brasileira, como já se viu.

102. Uma análise do Direito Comparado de um grande número de países não faz parte do escopo deste trabalho, até porque, em matéria de inventos de empregados, as leis dos países variam em torno dos três tipos de invenções que decorrem da natureza das atividades contratadas: de serviço, mistas e livres. Portanto, os modos de alocação de direitos entre patrões e empregados seguem regimes semelhantes, com alguma pequena variação aqui e ali, talvez com exceção dos dois siste-

mas que são paradigmáticos: o alemão e o norte-americano. Assim uma análise detalhada da matéria seria um tanto estéril, porque necessariamente repetitiva. As referências às leis japonesa, francesa e inglesa, no entanto, são aqui feitas porque elas apresentam alguns aspectos interessantes quando postos em contraste com a lei brasileira. No entanto, repito, este trabalho não é de Direito Comparado, portanto não pus muito rigor no estudo daqueles diplomas estrangeiros.



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



2.3. A propriedade sobre as invenções de serviço.

As invenções de serviço pertencem exclusivamente ao empregador. É o que dispõem o artigo 40 do Código de 71 e o artigo 88 da Lei nº 9.279/96. Como já ficou dito, essa disposição justifica-se no contrato de trabalho pois, se o empregado foi contratado para inventar, é natural que as invenções — como resultado do trabalho — pertençam ao empregador.¹⁰³

2.4. A remuneração do empregado-inventor e sua natureza jurídica.

Nos termos tanto do § 1º do artigo 40 do Código de 71 quanto do § 1º do artigo 88 da Lei nº 9.279/96, não caberá nenhuma compensação especial em virtude da invenção de serviço, uma vez que essa é a finalidade para a qual o empregado foi contratado. O salário que ele recebe já lhe paga os inventos, por mais valiosos que eles sejam. Por injusto que isso pareça, e nos expressos termos da lei, “a compensação do trabalho ou serviço prestado será limitada à remuneração ou ao salário ajustado” (texto do Código de 71) ou “a retribuição pelo trabalho [inventivo] limita-se ao salário ajustado” (texto da nova lei).

A norma é de caráter supletivo, pois poderá haver expressa disposição em contrário em contrato (individual ou coletivo) ou em regulamento de empresa, atribuindo ao empregado uma compensação pela invenção.

Com efeito, é relativamente comum as grandes empresas estipularem, em regulamento interno, alguns tipos de prêmios para os empregados que, contratados para atividades de pes-

quisa, atingem resultados felizes. Não haveria necessidade sequer de a Lei nº 9.279/96, no *caput* do artigo 89, autorizar a liberalidade. Por isso, esses prêmios, quando pagos, assumem a natureza de prêmios-produção. Constituiriam, em princípio, modalidade de salário, não fosse a linguagem expressa do parágrafo único do artigo 89, que diz que a liberalidade “não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado”.

O parágrafo único do artigo 89 é claro quando expressa a sua aplicabilidade tanto à premiação estabelecida em regulamento de empresa quanto àquela que é negociada eventualmente. Esta última, que seguiria o regime das gratificações, poderia constituir salário quando paga habitualmente, se não fosse o dispositivo legal em sentido contrário.¹⁰⁴

A lei brasileira não cuida de tentar garantir uma proporcionalidade entre a remuneração do empregado contratado para inventar e os ganhos econômicos obtidos pelo patrão com a exploração dos inventos de serviço. O patrão que respeitar essa proporcionalidade, assegurando ao inventor uma participação nos resultados, estará, como exposto atrás, praticando liberalidade. Mas há leis estrangeiras que apontam para um tratamento diferente da matéria, nomeadamente a austríaca e a inglesa. A lei austríaca manda o patrão pagar ao autor de uma invenção de serviço uma remuneração suplementar, se a que tiver sido contratada for julgada insuficiente. Para apurar a insuficiência da remuneração do inventor contratado, a lei austríaca manda comparar o valor econômico da invenção (e os lucros obtidos com a sua exploração) com o salário. A lei inglesa manda ainda que outros fatores, como as dimensões e a

103. Cf. *supra* Parte 1, 1.3.

104. A habitualidade em matéria de premiação de invenções não é um conceito inteiramente despropositado. É verdade que o trabalho do inventor profissional é de resultados muito aleatórios. Pelo que não se podem esperar sucessos regulares, a ensejar o pagamento de gratificações igualmente periodicamente regulares. A habitualidade aqui não significaria regular e repetida continuidade, mas sim o pagamento *sempre* que a invenção fosse realizada (ou, a critério exclusivo do empre-

gador, *sempre* que a invenção fosse objeto de carta-patente; com efeito, não sendo obrigado a pagar a gratificação, o patrão pode predeterminar as condições em que o fará — na origem dessa gratificação há um ato de liberalidade). Observe-se que esta discussão não é puramente acadêmica. Enquanto o Código de 71 estiver em vigor e produzir efeitos, há possibilidade de um empregado pedir a integração ao salário de prêmios de invenção pagos com habitualidade.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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



natureza da atividade da empresa, sejam levados em conta na apuração da necessidade de uma compensação adicional.¹⁰⁵

Opositores desta orientação podem alegar que, se o que importa é a proporção das contribuições econômicas dos dois pólos do contrato de trabalho, então haveria que se cogitar também da compensação ao patrão em caso de insucessos repetidos pelo inventor — afinal, como lembrado já várias vezes neste trabalho, a atividade inventiva é essencialmente aleatória. Portanto, se ao patrão fosse imposta uma obrigação de suplementar a remuneração do inventor excepcionalmente bem sucedido, em tese o inventor mal sucedido deveria compensar o patrão pela ausência do sucesso (por exemplo, devolvendo o salário).

Entretanto, os opositores da idéia esquecem que para o inventor mal sucedido o mercado já tem uma resposta: ele acabará perdendo o emprego.

O problema verdadeiro não está na idéia da remuneração suplementar em si — que é inteiramente louvável e assente em princípio jurídico de peso ponderável, o da vedação de enriquecimento sem causa — mas sim na sua aplicabilidade prática. Com efeito, é extremamente difícil, primeiro, apurar quando é que uma invenção traz ganhos inesperados para a empresa, sobretudo considerando que os inventos têm uma fase de maturação econômica, podendo por vezes demorar muito para produzir resultados apreciáveis. Em segundo lugar, será muito difícil medir em quanto é que o invento ultrapassa a expectativa de mais-valia que um patrão tem com relação a determinado empregado. E, por fim, o mercado também já tem uma resposta para este tipo de situações, pois um inventor excepcionalmente bem sucedido adquire poderes de bar-

ganha que lhe permitem negociar melhor salário com o patrão ou, eventualmente, com um concorrente do patrão.

2.4.1. Os inventos dos servidores ligados a instituições públicas de pesquisa. A remuneração adicional instituída pela Lei nº 9.279/96. A pesquisa universitária.

Como já referido anteriormente, a Lei nº 9.279/96 cria um regime especial para os inventos de serviço realizados por servidores públicos. Nos termos do parágrafo único do artigo 93, “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”.

Observe-se que este dispositivo não contém uma mera autorização ou permissão para as entidades mencionadas no *caput* do artigo (ou seja, as entidades da administração pública) estabelecerem um mecanismo de premiação aos inventores contratados. O dispositivo diz “será assegurada” e não “poderá ser assegurada”. Portanto, trata-se de um mandamento ao qual as instituições públicas de pesquisa não poderão fugir. Na omissão do estatuto ou regimento interno da entidade, o servidor poderá recorrer ao Judiciário pedindo que a lacuna seja integrada por juízo de equidade (pelo qual o Judiciário poderá estabelecer um percentual de participação sobre os ganhos extraídos da patente pela entidade).

Em segundo lugar, o dispositivo não estabelece um regime único para todos os servidores, havendo margem para as entida-

105. Neste mesmo sentido, José de Oliveira Ascensão menciona que a lei portuguesa de direitos de autor permite que o criador de obra, mesmo quando contratado para criar, receba remuneração suplementar “a) quando a criação intelectual exceda claramente o desempenho, ainda que zeloso, da função ou tarefa que lhe estava confiada; b) quando da obra vierem a fazer-se utilizações ou a retirar-se vantagens não incluídas nem previstas na fixação da remuneração justa”. O autor

acrescenta: “Repare-se que estas remunerações se vão aplicar em casos em que, em princípio, a criação intelectual fora já prevista e atribuída à empresa, e como tal remunerada”. José de Oliveira Ascensão, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Ed., Coimbra, 1992, p. 143. Cf. em K.R. Wotherspoon, *supra* nota 23, uma discussão do conceito de ganhos extraordinários, num caso envolvendo a British Steel e um empregado. *Id.* pp. 128 e ss.

**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



des, em suas constituições internas, estabelecerem critérios e parâmetros que mais lhes convier. Um critério de ordem objetiva, entretanto, foi introduzido: a remuneração suplementar deverá ser calculada tendo em base "o valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente". Não pode, pois, ser um valor aleatório ou simbólico. Também não poderá referir-se à maior ou menor complexidade da invenção, à maior ou menor dose de criatividade utilizada no seu desenvolvimento. É que o texto é claro ao dizer que o benefício a ser obrigatoriamente levado em conta é o auferido "com o pedido ou com a patente", e não com o invento. Neste caso específico, portanto, a premiação do inventor depende da formalidade do depósito no INPI. Claro, nada impede que a entidade estabeleça em seu regimento interno um tratamento mais favorável ao inventor-pesquisador contratado, que não dependa da formalidade — mas não está legalmente compelida a fazê-lo.

Assim, levanta-se um problema prático: há pedidos que não resultam necessariamente em patentes, ou porque são indeferidos ou porque são arquivados. De acordo com a lei, a entidade empregadora não precisará de esperar pela expedição da patente para premiar o inventor. Portanto, se a entidade empregadora licenciar o pedido a um terceiro, com pagamento imediato de *royalties*, pode ocorrer que o inventor receba o incentivo de lei para, depois, a patente acabar por ser indeferida. Caso isto ocorra, haverá situações constrangedoras, pois a empregadora poderá cobrar de volta aquilo que foi pago indevidamente. A entidade empregadora, por seu turno, deverá ter que restituir os *royalties* coletados de terceiro licenciado, pois tendo o contrato de licença perdido o objeto, este quererá ver de volta o que terá pago indevidamente.¹⁰⁶

As vantagens auferidas "com o pedido ou com a patente", a rigor, seriam apenas os *royalties* que a instituição receber de terceiros licenciados. Ganhos obtidos com a exploração direta da invenção (uma fundação pública que produza e venda um remédio

patenteado não estará auferindo vantagens com a patente, mas com a exploração do invento) não estariam incluídos. Ficará por conta das entidades abrangidas, em estatuto ou regimento interno, ampliar o cálculo das vantagens auferidas de modo a incluir os ganhos obtidos na exploração direta dos inventos. A diferenciação, entretanto, terá poucas implicações práticas, posto que a exploração direta de atividades produtivas pela Administração Pública direta e fundacional é muito rara.

Este incentivo será pago aos servidores além dos vencimentos a que fizerem jus e não integrará a sua remuneração, inclusive para fins de cálculo do respectivo teto.¹⁰⁷

Apesar de o *caput* do artigo 93 mencionar as entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional, o incentivo não pode ser imposto à empresa pública, às sociedades de economia mista e a outras entidades que explorem atividade econômica. A estas aplica-se o "regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas", conforme estabelece o § 1º do artigo 173 da Constituição Federal. Portanto, podem estabelecer, por iniciativa própria, regimes de remuneração suplementar (como, repetido, desnecessariamente autoriza o *caput* do artigo 89), mas não podem ser compelidos a fazê-lo.

No que diz respeito às invenções realizadas por pesquisadores ligados a instituições públicas de ensino universitário, o parágrafo único do artigo 93 só é novo quanto ao critério estabelecido, pois antes já existia determinação para que elas fossem objeto de remuneração suplementar. Segundo o regime supletivo¹⁰⁸ estabelecido pela Lei nº 6.182, de 11/12/74, regulamentada pelo Decreto nº 76.924, de 29/12/75, os professores universitários e pesquisadores faziam jus a incentivo funcional, estabelecido em percentuais sobre os vencimentos, sendo que um dos fatores a considerar na determinação do incentivo era o fato de a produção técnica considerada relevante estar expressa sob a forma de "patentes e licenças registradas" (Decreto 76.924/75, artigo 6º, alínea "c").¹⁰⁹

106. Há hipóteses em que a perda do objeto do contrato de licença não implicará obrigatoriamente o direito de o licenciado repetir o indébito. O licenciante poderá ter comunicado *know-how* ao licenciado ou poderá ter-lhe dado treinamento que, mesmo na ausência da patente, lhe atribuem uma situação de vantagem no mercado.

107. Cf. Lei 9.279/96, artigo 89, parágrafo único, c/c Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (que instituiu o regime jurídico dos servidores civis da União), artigo 41. Este dispositivo diz que a remuneração do servidor é formada pelo vencimento do cargo "acrescido das vantagens pecuniárias permanentes". Ora, a gratificação por sucesso em atividade inventiva não é, claro está, de caráter permanente. Ou é paga de uma vez (ainda que este método não seja recomendável, posto o critério legal é o de proporcionalidade entre o incentivo e as vantagens auferidas com a patente) ou é fixada em

percentual sobre a participação nos ganhos auferidos pela entidade com a exploração do invento, percentual esse que será pago enquanto a patente durar.

108. O regime legal é supletivo em face do artigo 207 da Constituição Federal, que dotou as universidades de autonomia "administrativa e de gestão financeira e patrimonial". Dentro desta autonomia, as universidades podem dividir com os pesquisadores os ganhos obtidos com a exploração e o licenciamento de invenções.

109. Aparentemente, nem o regime supletivo era seguido nas universidades brasileiras. Cf. Sérgio H. Ferreira, "A Descoberta Acadêmica e os Direitos de Propriedade Intelectual", 89 *Ciência Hoje* 43 (1993). O autor discorre igualmente sobre invenções e descobertas produzidas nos laboratórios das universidades brasileiras, e queixa-se da inexistência de incentivo econômico à sua produção.



A partir da entrada em vigor da nova lei, portanto, as universidades públicas deverão estabelecer regulamentos de remuneração suplementar, a título de incentivo pela realização de inventos que venham a ser objeto de patentes.

Esta é uma prática muito comum nas universidades norte-americanas. Na verdade, se a lei dos Estados Unidos não é generosa com os inventores contratados para inventar (e mesmo com os inventores que não são contratados para inventar, como se exporá na Parte seguinte), as universidades têm-se encarregado de criar e manter programas de incentivo aos seus pesquisadores — e talvez isto seja uma das razões para o sucesso das universidades norte-americanas em desenvolver pesquisas que geram produtos comerciais (e, conseqüentemente, que geram receitas para a própria universidade). Apenas para mencionar alguns poucos exemplos de sistemas de incentivo aos inventos de serviço que são gerados dentro das universidades, vale referir os regulamentos das Universidades do Minnesota, de Ohio, de Stanford, da Cornell University e do Massachusetts Institute of Technology (MIT).¹¹⁰ Os regulamentos a seguir mencionados, claro, cuidam de pesquisas realizadas com recursos das universidades, e não de programas patrocinados por entidades externas.

A Universidade do Minnesota, no caso de ser requerida e expedida uma patente, atribui 33 1/3% da renda líquida derivada do invento ao Office of Patents and Licensing (isto é, o departamento encarregado do gerenciamento das atividades de Propriedade Intelectual da universidade), 33 1/3% à unidade onde o pesquisador-inventor está lotado (sendo que esse percentual é assim destinado: 8% dos rendimentos vão para a faculdade, e os restantes 25 1/3% vão para custear a pesquisa em que

o inventor está no momento envolvido) e 33 1/3% ao inventor (ou inventores, sendo que, neste caso, o percentual será dividido na proporção que eles estabelecerem entre si). Se não for requerida a patente, 25% do rendimento líquido vai para o Office of Patents and Licensing e 75%, para o(s) inventor(es).

Na Cornell University, o inventor recebe 50% dos primeiros cem mil dólares obtidos pela universidade, a título de *royalties* líquidos, e 25% dos valores que superarem aquele piso.

A Universidade de Ohio deduz dos *royalties* auferidos as despesas com a obtenção da patente e o respectivo licenciamento (despesas de marketing da invenção são aí incluídas). Dos primeiros cem mil dólares anuais que resultarem dessa dedução, 50% é pago ao(s) inventor(es), 15% é transferido ao departamento onde o(s) inventor(es) está(ão) lotado(s), 10% é creditado à faculdade a que o departamento pertence e 25% vai para a universidade. Valores acima de cem mil dólares seguem um outro critério de distribuição.

O MIT, primeiro, apura a renda bruta dos *royalties*. Dessa renda bruta, deduz 15% para cobrir custos administrativos do Technology Licensing Office. A seguir, deduz as despesas de custeio, como despesas com a obtenção e manutenção da patente, e o respectivo licenciamento. Eventualmente, a dedução pode incluir fundos para a constituição de uma reserva para futuras despesas de custeio (em caso de excesso, esse fundo é distribuído também). A seguir, 1/3 do valor apurado vai para o(s) inventor(es). O que sobra sofre ainda outras deduções, antes de ser dividido entre o fundo geral do MIT e o departamento ou laboratório do(s) inventor(es).

A Stanford University também começa por deduzir 15% da receita auferida com *royalties*, percentagem esta que vai para o Office of Technology Licensing. Do que sobra, deduz as despesas incorridas na obtenção e manutenção da patente. E do que resulta dessa subtração, 1/3 é pago ao(s) inventor(es), 1/3 vai para o departamento do(s) inventor(es) e 1/3 vai para a faculdade a que o departamento pertence.

110. Os regulamentos destas instituições podem ser encontradas na Internet: University of Minnesota gopher.ortta.umn.edu; University of Ohio www.ohiou.edu/ictto/tto3.html; Cornell University gopher.cornell.edu; M.I.T. web.mit.edu/tlo/www/ipguide.toc.html; Stanford University www.portfolio.stanford.edu/101243.

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



Os regulamentos mencionados são, obviamente, muito mais complexos e cobrem várias situações que podem surgir no gerenciamento de direitos de propriedade intelectual no dia-a-dia de grandes universidades norte-americanas, cuja dedicação à atividade de pesquisa é mundialmente reconhecida. Sem dúvida, a experiência norte-americana poderia servir de parâmetro para as universidades brasileiras, agora que elas têm que se adaptar em obediência à Lei nº 9.279/96.

2.5. Patente requerida por empregado até um ano depois da extinção do contrato de trabalho.

Natureza da presunção legal.

Em princípio, de acordo com o § 2º do artigo 40 do Código de 71 e com o § 2º do artigo 88 da Lei nº 9.279/96, os pedidos de patente de invenção depositados por empregado contratado para pesquisar até um ano depois da extinção do mesmo contrato serão considerados como tendo por objeto inventos feitos durante a vigência do contrato. Consideram-se, por via de consequência, invenções de serviço e pertencem, como tal, ao empregador.

O dispositivo, aplicável também *mutatis mutandis* às invenções mistas, visa coibir a fraude pelo empregado que poderia deixar de comunicar um determinado invento ao empregador e rescindir o contrato para, em seguida, iniciar a sua exploração ou ingressar em empresa concorrente, servindo-se do conhecimento daquele invento para negociar condições vantajosas de salário (e beneficiando, assim, o novo empregador).

O que o dispositivo contém é uma presunção *juris tantum*¹¹¹. É que é perfeitamente plausível que, no prazo de um ano contado da extinção do contrato, o ex-empregado que se tenha estabelecido por conta própria desenvolva integralmente um invento. Neste caso, este pertencer-lhe-á. A hipótese também se coloca para o ex-empregado que vai trabalhar para uma empresa concorrente do ex-empregador. Esta hipótese será examinada adiante, pois envolve algumas particularidades.

Dificuldades podem surgir, no entanto, se o ex-empregado iniciou os trabalhos preparatórios ainda no decorrer da extinta relação de emprego. Por trabalhos preparatórios entende-se a coleta de dados, a consulta a relatórios internos da empresa, a elaboração de experiências preliminares, etc.

Neste caso, para que se desfaça a presunção, o ex-empregado deverá provar que aqueles elementos foram coletados antes de lhe ter surgido a idéia inventiva. Porque, afinal, é nesta que reside a invenção.

Gridel detecta duas fases distintas na atividade inventiva: uma, a da descoberta, e outra, a da "fase laboriosa da realização técnica".

Segundo esse autor, "[A]inda que a idéia seja constantemente referida pela jurisprudência preocupada em definir a invenção, a descoberta que não se preocupa com a aplicação prática do que encontrou não é, ou não é ainda, a invenção. Falta, com efeito, a fase laboriosa da realização técnica. É preciso então comparar o princípio teórico, previamente obtido, com os dados materiais utilizáveis, aperfeiçoar o primeiro e modificar os segundos para melhor apreciar o interesse coletivo da invenção em gestação".¹¹²

Mas o Court of Customs and Patent Appeals dos EUA, em decisão de 1929, expôs um entendimento diferente: "O princípio é hoje pacífico na jurisdição deste tribunal no que diz respeito ao que é necessário para constituir a concepção e a divulgação de um invento. [citação omitida] Uma completa concepção, enquanto requisito de prioridade da invenção¹¹³, é uma questão de fato, e deve ser claramente estabelecida mediante prova. A concepção da invenção consiste na completa realização da parte mental do ato inventivo. Tudo o que sobra para ser completado de forma a aperfeiçoar o ato ou o instrumento passa a ser matéria de construção, não de invenção. Assim, é a formação na mente de um inventor de uma idéia permanente e definida da invenção completa e operativa como mais tarde será aplicada na prática, que constitui uma efetiva concepção dentro do significado do direito de patentes".¹¹⁴

111. "Portanto, caso de presunção, ou de meia-ficção legal, e exemplo de eficácia residual do contrato, que não pode ser desvinculada da não-concorrência". José Martins Catharino, *Compêndio de Direito do Trabalho*, vol. 2, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 1981, p. 26. A natureza *juris tantum* da presunção está expressa na Lei 9.279/96, pois o § 2º do artigo 88 começa por dizer "Salvo prova em contrário".

112. Jean-Pierre Gridel, ob. cit., *supra* nota 24, pp. 14-15.

113. A menção à prioridade da invenção justifica-se porque no direito norte-americano, ainda hoje, prevalece a *first to invent rule*, ou seja, se dois inventores atuando independentemente requerem patente para o mes-

mo invento ou inventos equivalentes, tem prioridade quem inventou primeiro (o direito norte-americano é uma exceção à regra geral da *first to file rule*, segundo a qual a prioridade é de quem depositou primeiro — cf. Lei 9.279/96, artigo 7º). Certamente, ambas as regras conhecem exceções e atenuantes que as aproximam um pouco. O sistema jurídico norte-americano, entretanto, poderá vir a ser alterado no futuro pois a diferença entre as regras de prioridade gera alguns conflitos e incompatibilidades. Este acórdão, precisamente, trata de uma disputa entre dois inventores sobre a mesma invenção — um procedimento que, na linguagem técnica, se denomina de "interferência".

114. *Townsend v. Smith*, 36 F.2d 292 (C.C.P.A. 1929), p. 295.



Em tese, a invenção pode ser definida como um dos passos do processo de solução de problemas técnicos, processo esse que se desdobra em três fases: a primeira é a da detecção do problema, a busca de dados e soluções já existentes; a segunda é a da reflexão e do achamento da solução nova, mediante um ato criativo, e não de simples dedução lógica; a terceira é a da verificação prática da solução encontrada e da sua adequação às necessidades e às condições do mercado.

A atividade inventiva propriamente dita localiza-se naquela segunda fase.¹¹⁵ As outras duas podem perfeitamente ser realizadas por qualquer um com normal experiência no assunto. Pelo contrário, a idéia inventiva, isto é, a solução técnica, só surge para alguns dotados de espírito imaginativo e criador. Neste mesmo sentido, ainda que noutro contexto, já decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Um operador de máquinas na trefilaria da Belgo-Mineira Bekaert, empresa fabricante de arame, observou que os emendadores de fio (o qual se quebra normalmente durante a operação de enrolamento) postos à sua disposição pela empresa eram de eficiência bastante limitada. O empregado divisoou então um novo emendador, de desenho mais simples, mas aparentemente mais eficaz. Apresentada a idéia aos seus superiores, ele foi encorajado a continuar o desenvolvimento, para o que teve o apoio da empresa. Os protótipos demonstraram que o invento poderia substituir, com vantagens quanto à qualidade e ao preço, os emendadores importados. A empresa passou depois a usar os emendadores idealizados por aquele empregado (que mais tarde foi demitido sem justa causa).¹¹⁶

Em sua defesa, a empresa alegou que o empregado não havia efetivamente inventado o aparelho, mas apenas colaborado com uma equipe que aperfeiçoou um equipamento existente e depois o adaptou às condições de operação. O tribunal respondeu: “[A invenção é] o momento da criação, e a execução e desempenho são-lhe posteriores e incapazes de turvá-lo, mistificá-lo, pluralizando e ou indeterminando a autoria conforme laborem ou participem pessoas determinadas ou desconhecidas.[...] Invenção, portanto, é ato conceptivo, ato de criação, fruto da intelectualidade e engenhosidade, caracterizado instantaneamente, uma vez de serventia à obtenção de resultado de industrialidade, e aí o direito protetivo de propriedade industrial já incidiu. Significa dizer, na espécie, com o conteúdo probatório dos autos, que os testes e a participação de outros empregados não descaracterizam o invento do reclamante, nem tipificam pluralidade de inventores. O mesmo se dá em relação ao aprimoramento do engenho consistente na introdução de agulha central para dar maior uniformidade à emenda”.¹¹⁷

Esta colocação do invento numa seqüência ordenada de três passos constitui, claro, um mero esquema, que nem sempre será necessariamente obedecido. Muitas vezes o inventor não começa por pesquisar o assunto: como uma inspiração, a idéia surge-lhe de imediato. Só depois é que ele vai compará-la com outras soluções já existentes no mercado. Por outro lado, muitas invenções não atingem a terceira fase — que, rigorosamente, é conhecida como a fase da inovação. E ficam esquecidas em anotações, manuais, relatórios, arquivos.

115. Neste sentido, cf. Edouard Claparède, ob. cit. *supra* nota 17, citando K. von Engelmeier.

116. TRT 3ª Região - RO 5519/90 - Ac. 1ª T., 30/9/91 - Rel. Juiz Antônio Fernando Guimarães - *Rev. LTr.* 56-05/552. Eu participei da redação da petição inicial desta reclamação, quando atuava como consultor jurídico externo do escritório Luís de França & Associados, em Belo Horizonte. Apesar de conter um equívoco sério, quanto à definição

da natureza da remuneração percebida pelo empregado-inventor em pagamento da licença de exploração de um invento misto (cf. *infra*, Parte 3, 3.5), este acórdão talvez seja aquele que, na jurisprudência brasileira, mais demorada e esclarecidamente examinou várias das difíceis questões relativas aos inventos de empregados.

117. *Id.* p. 555.



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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

Voltando agora ao texto da lei, a invenção só pertencerá ao empregador se aquela segunda fase tiver ocorrido ainda na vigência do contrato de trabalho. De outra forma, a invenção será do ex-empregado. Portanto, se o pedido de patente tiver sido depositado pelo ex-empregado durante o prazo de um ano, contado da extinção do contrato de trabalho, a presunção *juris tantum* opera a favor do ex-patrão. O ônus da prova em contrário é do ex-empregado.

Entretanto, se o depósito tiver sido efetuado depois de decorrido um ano da extinção do contrato, a presunção é ainda *juris tantum*, mas operando agora a favor do ex-empregado. O ônus da prova em contrário inverte-se e passa ao ex-empregador.

Isto em se tratando de invento que é objeto de pedido de patente. Mas se o ex-assalariado mantém o invento em sigilo, a questão torna-se bem mais complexa.

Certamente, ainda que inexista o pedido de patente, será sempre de se aplicar a regra geral do *caput* do artigo 40 do Código de 71 e do artigo 88 da Lei nº 9.279/96: as invenções realizadas durante a vigência do contrato de trabalho (e desde que o empregado seja contratado para inventar) pertencem ao empregador.

Entretanto, o legislador (tanto o de 71 quanto o de 96) restringiu a presunção a duas hipóteses:

- em primeiro lugar, tem que haver um pedido de patente; e,
- em segundo lugar, esse pedido de patente terá que ter sido depositado pelo ex-empregado.

A primeira hipótese explica-se porque é o título (ou o respectivo requerimento) que serve de exteriorização ao invento, dando eficácia (no sentido comum da palavra, isto é, eficiência) àquela presunção. O que vale dizer que, inexistindo a patente (ou o seu requerimento), a invenção realizada por pesquisador na vigência da antiga relação de emprego ainda é do ex-patrão. Só que não lhe assiste qualquer presunção. O ônus da prova, numa eventual ação de indenização, é dele, não importa o tempo que tenha ocorrido entre a extinção do contrato e o momento em que ele descobriu ter o ex-empregado iniciado a exploração do invento.

A segunda hipótese é de ser invocada no caso em que o ex-empregado é admitido a trabalhar para um outro patrão e lhe comunica o invento realizado na vigência do anterior emprego, sendo que este novo patrão requer patente para esse in-

vento. Não há, nesta hipótese, como se invocar a presunção porque nenhum vínculo, ainda que residual, liga o ex-patrão do inventor ao novo patrão. Os pólos da vinculação obrigacional eram ocupados pelo antigo patrão e pelo antigo empregado. Além do mais, se presunção houvesse e se ela operasse nos mesmos moldes já referidos, o empregador seria submetido a um sério constrangimento: afinal, todos os pedidos de patente que ele depositasse durante o período *suspeito* e dos quais constasse o nome daquele empregado como inventor, estariam sujeitos a impugnação pelo ex-empregador.

Não se pretende dizer, é claro, que o antigo patrão não tem meios de defesa de seus direitos decorrentes do extinto contrato de trabalho contra o concorrente que contratar o seu ex-empregado. Ele poderá acionar o novo patrão de seu ex-empregado, pleiteando que o pedido de patente (ou a patente, se esta tiver sido entretanto concedida) seja transferida para sua titularidade.¹¹⁸ Só que, também é claro, posto que não lhe assiste qualquer presunção, deverá provar o direito ao que pede, isto é, que a invenção lhe pertence porque o seu autor a havia desenvolvido enquanto ainda era seu empregado.¹¹⁹ Em caso de segredo de empresa, será ainda mais difícil ao ex-patrão provar que aquele invento terá sido desenvolvido pelo ex-empregado na vigência do vínculo empregatício anterior. Mas se for bem sucedido, os TRIPs trazem uma inovação que dá mais eficácia aos princípios da lealdade de concorrência. Anteriormente, se um empregado comunicava ao novo patrão um segredo obtido enquanto a serviço do ex-patrão, este poderia acionar o ex-empregado, mas dificilmente conseguiria sucesso numa demanda contra o novo patrão se não provasse má-fé por parte deste. Por exemplo, deveria provar que foi o conhecimento daquele segredo que levou o novo patrão a contratar o ex-empregado ou que, mesmo que isso não tivesse ocorrido, que o novo patrão sabia que o ex-empregado estava quebrando um dever de confidencialidade.

Hoje, com a redação dos TRIPs, a situação mudou. Uma vez que na origem da comunicação do segredo a um novo patrão está um ilícito, o antigo patrão (e legítimo detentor do conhecimento sigiloso) pode pedir a um juiz a expedição de preceito cominatório visando impedir que esse novo patrão, ainda que de boa fé, utilize o conhecimento que lhe foi ilicitamente comunicado.¹²⁰

118. A ação reivindicatória será objeto de comentário adiante (item 2.7, *infra*).

119. Se o antigo patrão for bem sucedido na ação reivindicatória, poderá exercer plenamente os direitos de propriedade industrial, inclusive contra o novo patrão de seu ex-empregado, não só exigindo que ele se

abstenha do uso do invento como também exigindo o ressarcimento de perdas e danos. Perdas e danos serão calculados para o período posterior à citação na ação reivindicatória e, caso aquele novo patrão esteja de má-fé, incluirão também o período anterior.

120. TRIPs, artigo 39, § 2º.



2.5.1. Natureza supletiva da regra. A atribuição de direitos sobre inventos realizados antes e após extinto o contrato de trabalho.

Também a regra do § 2º do artigo 40 do Código de 71 e do § 2º do artigo 88 da Lei nº 9.279/96 é de natureza supletiva, admitindo ajustes em contrário. Mas estes ajustes conhecem limites, dependendo de incidirem ou não sobre inventos ocorridos depois de extinto o contrato de trabalho. Trata-se de hipóteses notavelmente diferenciadas.

Com efeito, ao empregador pertencem os inventos realizados pelo inventor contratado antes de este deixar o serviço. Portanto, como quem pode o mais, pode o menos, nada impede que o patrão permita que o empregado se aproprie de invento realizado antes de deixar o emprego. Por exemplo, se, na hora de deixar o emprego, o inventor comunica ao patrão que está no meio do desenvolvimento de uma dada invenção, e este manifesta desinteresse ou autorização para que o inventor continue o trabalho por sua própria conta, podendo ficar com os respectivos resultados — nada há a opor. Da mesma forma, o empregador pode qualificar a autorização, autorizando o inventor a explorar o invento por conta própria, mas não o autorizando a transferi-lo para terceiros, incluindo um eventual futuro empregador.

Mas existe a hipótese contrária: o empregador impõe ao empregado cláusula segundo a qual os inventos que este realizar após deixar o emprego pertencerão àquele. No caso, trata-se de inventos livres, e portanto a solução é estabelecida em termos um tanto diferentes — ainda que o princípio da proibição do enriquecimento sem causa continue sendo o elemento determinante do ponto de equilíbrio entre os interesses conflitantes.

121. Essa comparação permitirá ao empregador avaliar as possibilidades de sucesso de um eventual pedido de patente a ser submetido ao exame técnico pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ou, se a solução apresentada pelo empregado não for objeto de pedido de patente (quer porque incide sobre área tecnológica não

2.6. Obrigações do empregado.

Não está expresso nem no Código de 71 nem na Lei nº 9.279/96, mas decorre de suas disposições que o assalariado é obrigado a comunicar a realização de um invento de serviço ao patrão. E não só. Deve também guardar sigilo da invenção.

O não cumprimento de qualquer dessas duas obrigações poderá acarretar a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador por justa causa, com base nas alíneas “e” e “g” do artigo 482 da CLT.

A lei alemã e o decreto francês (nº 79-797, de 4/9/1979) relativos às invenções de assalariados determinam que aquela comunicação se faça imediatamente.

Também no Brasil deve ser assim. A imediatidade poderá ser aferida não só pela quantidade de tempo decorrida entre o momento em que a invenção foi dada como pronta e o momento em que o empregado fez a comunicação, mas também pelo empenho e pelo zelo do empregado em comunicar. É que há invenções que, por serem extremamente complexas, demandam uma descrição cuidadosa e, conseqüentemente, demorada.

Além disso, o relatório não deverá ocultar dados. Deverá ser suficientemente completo para que o patrão possa verificar a possibilidade de depositar o pedido de patente, comparando o invento, inclusive, com o estado da técnica.¹²¹

A imediatidade justifica-se pela natural exigência de que o depósito do pedido de patente seja efetuado sem demoras. A inércia do empregado constituirá desídia.

Por outro lado, deve o assalariado colaborar com o patrão na obtenção, por este, dos direitos de propriedade industrial — vale dizer, deve ajudá-lo a cumprir eventuais exigências técni-

patenteável quer porque o patrão não se interessa pelo requerimento), ainda assim é conveniente aferir da novidade, pois ela é requisito essencial para se aferir da real existência de um invento (e, como se viu, as regras do Código de 71 e da Lei 9.279/96 só se aplicam a inventos, patenteados ou não).



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



cas que o INPI venha a formular em relação ao pedido de patente, a contestar oposições que terceiros possam fazer, a recorrer de um eventual indeferimento, etc.

O empregado não pode divulgar o invento antes de o empregador ter requerido a patente ou antes de este manifestar o seu desinteresse em manter o sigilo. Isto, porque a divulgação do invento antes do depósito prejudica irremediavelmente o mérito do pedido de patente, nos termos do artigo 6º do Código de 71, a não ser que, antes, o patrão tenha requerido a garantia de prioridade.¹²² Nos termos da Lei nº 9.279/96, não existe mais essa garantia de prioridade, mas há um *período de graça* de um ano anterior à data do depósito, durante o qual a divulgação do invento pelo inventor não prejudica a novidade do pedido.¹²³ A divulgação, por outro lado, desconstitui o segredo industrial. Portanto, de um modo ou de outro, estaria o empregado afetando o patrimônio do patrão.

A divulgação incidirá na violação de segredo de empresa. Há justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, pois o empregado que é contratado para inventar, tem, em razão de suas funções específicas, particulares responsabilidades dentro da empresa, não lhe assistindo a possibilidade de alegar desconhecer o interesse do empregador na manutenção do sigilo.¹²⁴

O Código de 71 impõe dois deveres ao empregador:

– toda a invenção de serviço deverá ser obrigatória e prioritariamente depositada, como pedido de patente, no Brasil (Código, artigo 40, § 3º);

– a circunstância de que a invenção resultou de contrato, bem como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente (Código, artigo 40, § 4º).

Ambos os dispositivos devem ser entendidos em termos.

Vejamos.

O § 3º do artigo 40 chega a determinar que a invenção de serviço seja obrigatória e prioritariamente *patenteada* no Brasil. Evidentemente, o legislador exagerou. Quem patenteia não é o patrão, e sim o INPI. E a autarquia federal só expedirá a carta-patente se presentes os requisitos legais (novidade, atividade inventiva, suscetibilidade de aplicação industrial e não incidência nas imprivilegiabilidades do artigo 9º). Estaria mais acertado se constasse do dispositivo a obrigatoriedade do depósito — este, sim, dentro das forças do empregador. E mesmo assim, como se verá a seguir, sem grandes possibilidades de imposição coativa da norma.

O dispositivo pretendia evitar que invenções desenvolvidas no Brasil sejam depositadas no estrangeiro, antes de o serem aqui, de modo a que não venham as patentes a ser licenciadas a empresas nacionais como se tivessem origem estrangeira e não dêem origem à remessa de *royalties* para o exterior.¹²⁵ O dispositivo, neste aspecto, dirigia-se sobretudo às empresas multinacionais.

A desobediência a esse dever tem sua respectiva sanção estabelecida na alínea “f” do artigo 55 do Código: será nula a patente concedida para invento realizado no Brasil, em razão de contrato de trabalho aqui estabelecido, se acaso for conseqüência de pedido depositado — em data posterior a idêntico depósito feito no exterior, independentemente de ter sido ou não requerida a prioridade da União de Paris e independentemente da data da expedição da patente. O que importa é a data em que o depósito foi efetuado.

Aparentemente, o Código não estaria apenas determinando que, se fosse requerida a patente, o fosse em primeiro lugar

122. Lei 5.772/71, artigo 7º, *caput*: “Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas”.

123. Lei 9.279/96, artigo 11, § 1º c/c artigo 12, I.

124. A questão é colocada porque uma das características essenciais do segredo é o elemento *volitivo*. Isto é, não é pelo fato de o empregado divulgar uma qualquer informação interna da empresa que ele poderá ser despedido por justa causa. É necessário que o patrão (i) tenha interesse em guardar o sigilo e (ii) que ele tenha tomado medidas para guardá-lo. Cf. TRIPs, artigo 39, § 2º, alínea “c”. Assim, só poderá ser despedido o empregado que tivesse sido previamente informado daquele interesse ou que, por sua posição (hierárquica ou profissional) na empresa, tivesse o dever funcional de discernir o que era sigiloso.

Um outro ponto relevante consiste na impossibilidade de o empregado se insurgir contra o dever de confidencialidade, ainda que na sua mais profunda convicção o sigilo seja desnecessário. “Prática falta grave o empre-

gado que revela fatos dos quais tivera ciência em razão da relevante função que lhe fora confiada e sobre os quais estava obrigado a manter o mais rigoroso e absoluto sigilo. Não cabe ao empregado perquirir da conveniência em ser mantido determinado segredo, como tal considerado pelo empregador”. TRT do antigo Estado da Guanabara, cit. por Evaristo de Moraes Filho, *A Justa Causa na Rescisão do Contrato de Trabalho*, 2ª ed., ed. Forense, RJ, 1968, pág. 325.

125. De acordo com a alínea “b” do parágrafo único do artigo 30 do Código, não será autorizada a remessa de divisas, a título de *royalties*, para pagamento de cessão ou de licença de patente depositada sem a reivindicação de prioridade prevista pela Convenção da União de Paris ou por outro tratado internacional a que o Brasil tenha aderido (é o caso, por exemplo, da Convenção Interamericana de Patentes, de 1910, e os TRIPs, de 1994, que incorporaram as regras da CUP). Entre outras conseqüências, isto significa que só a patente de origem estrangeira (e, mais especificamente, de origem em um dos países membros da CUP ou signatários de outro tratado de que o Brasil participe) poderá gerar a remessa de divisas para o exterior. A Lei 9.279/96 não contém dispositivo neste sentido.



no Brasil. Uma superficial leitura do dispositivo poderia fazer concluir que o legislador pretendia, antes de tudo, que o pedido fosse depositado — isto é, estaria proibindo que a invenção fosse mantida em sigilo.

Mas acontece que o requerimento de patente é um direito subjetivo público que assiste ao inventor (ou seus sucessores), não um imperativo legal. O titular da invenção pode requerer ou deixar de requerer a patente, assumindo as consequências disso. Isto, sem esquecer que há invenções que sequer são patenteáveis. Portanto, a única conclusão possível é a de que o legislador não quis impor o dever de depositar o pedido, mas sim o de, caso a patente seja requerida, efetuar o depósito, em primeiro lugar, no Brasil. Outra imposição não faria sentido, até porque não haveria sanção para ela.¹²⁶

Quando a Lei nº 9.279/96 entrar em vigor, esta matéria estará superada, pois a nova lei não contém aquelas duas (desnecessárias) exigências.

2.7. Competência e prescrição.

Todos os dissídios surgidos entre o empregado, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, e o empregador, relativos a inventos de serviço, são processados e julgados pela Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal.

Se a ação é motivada pelo § 2º do artigo 40 do Código de 71 ou pelo § 2º do artigo 88 da Lei nº 9.279/96, trata-se de ação *rei-*

*vindicatória*¹²⁷, na qual o patrão solicitará que a presunção legal opere em seu favor (no período inicial de um ano, após o qual, como se viu, a presunção opera contra ele), cabendo ao empregado destruí-la. Uma vez que, na ação, o pano de fundo da discussão será o contrato de trabalho e as tarefas atribuídas contratualmente ao inventor, sem dúvida a Justiça do Trabalho é a competente, ainda que o pedido do patrão verse necessariamente sobre a transferência de direitos reais.

O raciocínio é igualmente válido para o caso em que o patrão acione o ex-empregado mesmo antes de expedida a carta-patente, isto é, mesmo antes de existente o direito de propriedade (então o patrão estará pleiteando a transferência para o seu nome de uma mera expectativa de direito).

O prazo de prescrição para a propositura da ação reivindicatória não é o que rege os créditos resultantes das relações de trabalho¹²⁸, mas sim o que rege a propriedade. E isto porque, afinal, o ex-empregador não está postulando meros efeitos trabalhistas de um contrato: ele está pretendendo é o reconhecimento (e a conseqüente transferência) de um direito de propriedade.

Logo, esse prazo prescricional rege-se pelo artigo 177 do Código Civil: 10 anos, entre presentes, e 15, entre ausentes, condicionados (mas não necessariamente confinados) os prazos à duração da patente. É de notar-se, entretanto, que há dois prazos de prescrição a distinguir aqui: um é o prazo para reivindicar a titularidade do direito (e é este que se rege pelo artigo 177 do Código Civil); outro é o prazo para exigir o res-

126. Outra hipótese seria a de a filial de uma empresa estrangeira comunicar à matriz um invento desenvolvido no Brasil e esta, sem requerer patente, transferi-lo para uma outra empresa brasileira, a qual, em pagamento, remeteria divisas para o exterior. Seria um caso de fraude de difícil comprovação pelas autoridades brasileiras.

127. "Na realidade trata-se de uma ação de declaração da titularidade do direito e do conseqüente direito do titular, assim reconhecido, a requerer a inscrição da patente em seu próprio nome". (Tulio Ascarelli, *Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, ed. Bosch, Barcelona, 1970,

trad. espanhola da 3ª ed. italiana, pp. 333-334). Hoje a matéria está expressa na Lei 9.279/96, artigo 49: "No caso de inobservância do disposto no artigo 6º [isto é, caso a pessoa com legitimidade para requerer e obter a patente não seja corretamente nomeada], o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente".

128. Esse prazo é de cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato, e de até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural (Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXIX).

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



sarcimento dos danos e perdas que a fraude do ex-empregado causou ao ex-patrão (agora a ação tem, cumulativamente, natureza de uma contrafação, aplicando-se, ao pedido eventualmente cumulado, a prescrição de cinco anos estabelecida pelo parágrafo 10, inciso IX, do artigo 178 do Código Civil e, quando entrar em vigor, pelo artigo 225 da Lei nº 9.279/96).¹²⁹

Um outro tipo de reclamação que pode surgir quanto às invenções de serviço (e até mais comum do que a ação reivindicatória) é a referente à remuneração suplementar ajustada, no caso de sucesso na atividade inventiva do empregado. Vimos que essa remuneração não assume natureza salarial, por ressalva expressa da Lei nº 9.279/96, mas a sua natureza trabalhista é inequívoca. Neste caso a competência é ainda, evidentemente, da Justiça do Trabalho. E o prazo de prescrição, desta vez, é o trabalhista — afinal, trabalhista é a natureza do direito que se pleiteia.

PARTE 3 — INVENÇÕES MISTAS

3.1. Conceito de invenção mista no Direito brasileiro.

O conceito das chamadas *invenções mistas* ou *dependentes* (ou, ainda, *ocasionais*) é fixado pelo *caput* do artigo 42 do Código de

71 e pelo *caput* do artigo 91 da Lei nº 9.279/96.¹³⁰ Aparentemente os dispositivos apontam caminhos diametralmente opostos. Mas na essência, não houve alteração conceitual relevante. Vejamos

3.1.1. Definição de invenção mista no Código de 71.

Segundo o Código de 71, invento misto é aquele invento

- não compreendido no disposto no artigo 40 (portanto, quando o empregado não é contratado para inventar, explícita ou implicitamente);
- quando decorrer da contribuição pessoal do empregado; e
- quando decorrer também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.¹³¹

Estes requisitos são cumulativos. Na ausência de um deles não há invenção mista.

Por via de consequência, se o empregado fora contratado para exercer atividade inventiva, a invenção será de serviço. Também se o empregado que não é contratado para inventar realiza uma invenção sem fazer uso de dados ou equipamentos do empregador, ainda que a invenção se insira, por sua natureza, no negócio do patrão, a invenção será livre e não mista.

129. Dir-se-ia, numa perspectiva pouco atenta, que tão logo extinta a patente, não mais se poderia propor ação reivindicatória. Ou, se a extinção ocorresse durante a tramitação da ação, que esta perderia o objeto. Afinal, não haveria como disputar o domínio de um bem que já não existe. Mas não é bem assim. É que a sentença que julgue procedente o pedido reivindicatório terá efeitos *ex tunc*, isto é, os efeitos retroagirão à data do depósito. Isto, porque a lei, ao atribuir a presunção ao ex-empregador, dá-lhe o direito de exercer os respectivos direitos em sua plenitude. E o parágrafo único do artigo 23 do Código de 71 diz que esses direitos podem ser exercidos considerando, inclusive, o período que separa a data do depósito do pedido de patente da data da expedição (data em que a expectativa do direito se aperfeiçoa, e em que este nasce com efeitos retroativos à data do depósito). Logo, se o ex-assalariado exerceu direitos com base numa fraude, deve ser reconhecida ao ex-patrão a possibilidade de se ressarcir inteiramente. Se o ex-assalariado contratou uma licença de exploração da patente, por hipótese, deverá perder para o ex-patrão os *royalties* recebidos. Não poderá ser tolerada a fraude nem permitido o enriquecimento ilícito. Se a sentença só produzisse efeitos para a frente, seria isso o que iria acontecer. Claro está que esses efeitos esbarram num limite (porque algum limite ao exercício do direito sempre tem que haver, em obediência ao princípio da segurança jurídica): a prescrição aplicável à indenização em matéria de patentes. Esta é de cinco anos. Em resumo: a sentença trabalhista reconhecendo a procedência da reivindicação poderá gerar efeitos em sentido retroativo até um máximo de cinco anos, contados, para trás, a partir da citação do ex-empregado.

Observe-se que a Lei 9.279/96 inovou em matéria de retroatividade de efeitos da patente: segundo o *caput* do artigo 94, o titular só poderá requerer indenização por utilização ilícita feita por terceiro após a publicação do pedido (e não mais após o depósito). A alteração é inteiramente

mente pertinente, pois antes da publicação um terceiro de boa fé não poderá sequer tomar conhecimento da existência do pedido. Nesse aspecto, o Código de 71 estabelecia um sistema de responsabilidade objetiva. A Lei 9.279/96, corretamente, acrescenta que se o terceiro tomou conhecimento de que um pedido de patente havia sido depositado para aquele invento, então a indenização pode calcular o período anterior à publicação (§ 1º do artigo 44). Este último dispositivo ainda contém um defeito: diz que a indenização será contada a partir do momento em que o terceiro iniciou a exploração. Entretanto, pode ocorrer que o terceiro tenha iniciado a exploração depois de depositado o pedido de patente mas só depois é que veio a saber que um pedido havia sido depositado. Neste caso, a indenização só pode ser calculada a partir do momento em que aquele terceiro tomou conhecimento do pedido, sob pena de se estar perante um outro caso de responsabilidade objetiva.

130. A íntegra destes dispositivos está transcrita *supra*, na nota 6.

131. A lei francesa refere-se ao conhecimento ou à utilização de técnicas ou de meios "específicos da empresa". A partir deste qualificativo "específicos", Bouju sustenta que isso implica que "os conhecimentos fornecidos pela empresa e que tenham possibilitado o invento do assalariado não sejam banais (tais como a consulta a livros da biblioteca da empresa)". Cf. artigo cit., *supra* nota 25, p. 206. O artigo 42 do Código brasileiro não exprime essa restrição tão claramente, mas ela vale aqui também. É que os dados têm que ser do empregador, isto é, têm que lhe pertencer. Os dados de um livro de fácil consulta não são do empregador. Já os dados de um manual de operações são. Mas se o assalariado consultou o livro na biblioteca durante o horário de trabalho (ou, se fora dele, ganhou horas extras), então ele esteve fazendo uso de recursos do patrão: precisamente o horário remunerado. Estas observações valem também para a Lei 9.279/96.



3.1.2. Definição de invenção mista na Lei 9.279/96.

De acordo com o artigo 91 da Lei nº 9.279/96, é mista a invenção quando, cumulativamente,

- resultar da contribuição pessoal do empregado; e
- resultar da utilização de dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

A lei, portanto, eliminou a referência ao primeiro dos requisitos enunciados pelo Código de 71 (e que era a circunstância de o empregado não ter sido contratado para inventar).

Poderia parecer que o sentido desta alteração seria a de que, a partir da entrada em vigor da nova lei, inventos realizados por empregados que não foram contratados para inventar poderiam ser inteiramente apropriados pelo patrão, desde que não resultassem da contribuição pessoal do inventor. Por exemplo, seria de serviço o invento que fosse realizado por empregado não contratado para inventar mas que o fizesse em cumprimento de tarefa determinada pelo patrão.¹³²

Entretanto, esta não é a interpretação correta do dispositivo, como exponho a seguir.

3.1.3. Contribuição pessoal do empregado. Significado da expressão. O desvio de funções do empregado e as respectivas consequências jurídicas.

O requisito da contribuição pessoal do empregado já estava previsto no Código de 71 e foi novamente incluído na Lei nº 9.279/96. Este requisito merece atenção pois é a sua inclusão

que faz parecer, à primeira vista, que, para que a invenção se caracterize como mista, necessário se faz que tenha sido realizada por iniciativa do empregado. Se acaso este tiver inventado no decorrer de uma tarefa que o empregador lhe tenha atribuído, então o invento já não seria misto mas de serviço.

Esta orientação, entretanto, é incompatível com o sistema jurídico brasileiro.

Se o empregador determina a um operador de máquinas, por exemplo (e que, obviamente, não foi contratado para inventar), que solucione um determinado problema técnico — por hipótese, que corrija um defeito numa máquina que ele opera e que está sempre dando problemas em virtude de um erro no projeto —, o empregador está alterando as funções para as quais o operador foi contratado. A todo o assalariado se exige diligência no desempenho de suas tarefas — no caso: a operação das máquinas segundo as recomendações do manual do fabricante. Mas essa diligência não comporta o exercício da atividade inventiva, porque não contratada.

Para que aquele desvio de funções fosse válido, mister seria que o patrão pagasse ao operador de máquinas o salário que pagaria a um empregado expressamente contratado para inventar — o desvio de funções representaria, na verdade, uma promoção. Na falta do aumento de salário, poderia o operador recusar a tarefa. Ou poderia aceitá-la, pleiteando o direito que lhe é reconhecido pelo artigo 460 ou pelo artigo 461 da CLT (este último dispositivo, que prevê a equiparação salarial, só se aplicaria no caso em que o empregador tivesse à sua disposição outros empregados contratados para inventar).¹³³

132. A lei britânica de 1977 e a francesa, de 1978, por exemplo, contêm dispositivos neste sentido.

133. O TRT da 3ª Região, em acórdão já citado várias vezes neste trabalho, afirmou que, no caso em exame, não poderia haver equiparação do reclamante a inventores "porquanto inexistente a função de inventor que possa ser referenciada". Mas o Tribunal acrescenta que, inclusive, essa equiparação é impossível quando a atividade inventiva do reclamante for de natureza eventual, fortuita. RO 5519/90 - Ac. 1ª T,

30/9/91 - Rel. Juiz Antônio Fernando Guimarães - Rev. LTr. 56-05/552, 557. Isto é verdade. Mas nem sempre a atividade inventiva, mesmo de natureza mista (isto é, não previamente contratada), é fortuita. Basta que o empregado seja transferido para um departamento de pesquisas ou lhe seja dada uma tarefa continuada de pesquisa aplicada. No primeiro caso, está bom de ver que a equiparação é perfeitamente possível. No segundo, ela é possível se houver na empresa quem exerça funções assemelhadas.

Gouvêa Vieira, Mitaini & Jucá

Propriedade Industrial

Rua Maestro Cardim, 343 - 5ª 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



Suponhamos, entretanto, que o operador não recusou a tarefa nem postulou a equiparação e que, ao fim de algum tempo, descobriu a solução — mediante uma invenção — para o problema proposto. Suponhamos ainda que o patrão reivindicou para si a propriedade sobre a invenção, alegando que esta é de serviço pois resultou de uma tarefa expressamente consignada ao inventor.

O que houve, na verdade, foi uma alteração unilateral do contrato de trabalho: com efeito, foram mudadas as funções do empregado sem que o patrão lhe tivesse pago o salário correspondente. Aquela determinação de nova tarefa é, pois, nula, inexistente.¹³⁴

Além disso, mesmo que, por hipótese, o empregado ocupasse funções de relevo, altamente remuneradas (e, portanto, não houvesse que falar em prejuízo no que diz respeito à alteração de funções), a transformação de um invento misto em invento de serviço traz sempre, forçosa e automaticamente, um prejuízo para o empregado: é que, dessa forma, o invento passa à exclusiva propriedade do empregador e o assalariado não terá direito a qualquer compensação. Isto vale também para o caso de empregados que são transferidos, na vigência do contrato de trabalho, para o departamento de pesquisas. Se essa transferência não for acompanhada por uma compensação salarial, a alteração do contrato é nula, e os inventos por eles desenvolvidos continuam sendo mistos.¹³⁵ Com efeito, inventos realizados antes da transferência gerariam para os empregados direito a participarem dos ganhos da exploração. A transferência, em última análise, implicaria a eliminação desse direito.

Tanto num caso quanto noutro, portanto, tudo se passa como se a invenção mista sempre decorresse da iniciativa pessoal do empregado.

Contribuir, no Dicionário de Laudelino Freire, é definido como “Concorrer com outrem nos meios para a realização de uma cousa”, “Cooperar” e “Ter parte em um resultado”.¹³⁶ Portanto, “contribuição pessoal”, para os fins da lei de patentes, significa que o empregado tem que ter participado da

atividade inventiva, que ele deve ter tido parte no resultado inventivo. Assim, a menção da lei à contribuição pessoal do empregado refere-se à necessidade de que este, para que algum direito lhe assista, participe da atividade inventiva. O que não ocorre, por exemplo, quando o empregado apenas participa dos serviços de apoio a que me referi quando falei sobre as invenções de estabelecimento¹³⁷. O mero trabalho de apoio, de coleta de dados ou de simples experimentação não legitima o assalariado a exigir participação nos ganhos da exploração do invento.

Duas observações adicionais se impõem.

Em primeiro lugar, muitos contratos de trabalho incluem cláusula que estabelece as tarefas do empregado de modo amplo ou indefinido. Certamente esse tipo de cláusula não é suficientemente explícito para, por si só, caracterizar o contrato como sendo de pesquisa ou como tendo a atividade inventiva como objeto indireto.¹³⁸ O que vai definir a abrangência do contrato são as tarefas inicialmente designadas ao empregado. Assim, um engenheiro que assina um contrato de trabalho segundo o qual o empregador poderá determinar que ele exerça quaisquer atividades dentro do escopo da empresa, e que começa por trabalhar no departamento de manutenção, só poderá depois ser transferido para o departamento de pesquisa se receber a correspondente compensação salarial. Se esta não for paga, o desvio de funções não produz efeitos em termos de transferência dos direitos sobre inventos.

Em segundo lugar, e porque o regime legal do condomínio sobre as invenções mistas é supletivo, muitas empresas incluem no contrato de trabalho uma cláusula-padrão prevendo a cessão ao empregador das invenções realizadas na vigência da relação de emprego, independentemente das funções para as quais o empregado será designado. Esta cláusula, por si só, não tem o resultado de incluir as funções inventivas dentro da atividade normal do empregado. Com efeito, dada a diferença entre o tratamento legal reservado às invenções realizadas por empregado que é

134. “[S]e o contrato pelo qual o empregado se obrigou a inventar foi por este assinado estando já no emprego e trabalhando numa tarefa distinta da pesquisa, poderá ocorrer que esse contrato seja nulo por ter sido assinado sob coação irresistível. Esta questão deverá ser decidida examinando e pesando cuidadosamente os antecedentes de fato. Por exemplo, se houve uma alteração na função do empregado e se este tiver passado a trabalhar com salário maior no Departamento de Pesquisa, pode presumir-se que o contrato foi livremente pactuado”. (P. C. Breuer Moreno, *Tratado de Patentes de Invención*, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, vol. I, pág. 210).

135. O direito norte-americano também aponta neste sentido. Cf. *Liggett Group, Inc. v. Sunas*, 437 S.E.2d 674 (N.C. App. 1993), p. 678.

136. Laudelino Freire, *Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa*, Livr. José Olympio Edit., Rio de Janeiro, 1957, vol. II, p. 1567.

137. Cf. *supra*, Parte I, 1.4.

138. Neste mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 (1933): “Por outro lado, se o [contrato de] emprego for geral, ainda que ele cubra uma área de trabalho e de esforço no desempenho do qual o empregado concebeu a invenção para o qual obteve a patente, o contrato não é interpretado de modo a exigir a transferência da patente”. Id. p. 187.



contratado para inventar e às desenvolvidas por aquele que não é para tal fim contratado, a solução contrária seria uma porta aberta à fraude, permitindo que o patrão simplesmente eliminasse a figura legal da invenção mista, transformando todas as invenções de empregado em invenções de serviço. Por outro lado, o contrato de trabalho assume contornos que freqüentemente o transformam em contrato de adesão.¹³⁹ A interpretação de suas cláusulas deve ser, pois, feita de modo sistemático, no seu contexto, e não isoladamente. Por isso, é comum nas grandes empresas um pesquisador assinar um contrato de trabalho que é quase idêntico ao que é assinado por um técnico de manutenção. Ora, a existência daquela cláusula de cessão de inventos, por força do princípio do contrato-realidade, não pode transformar esse técnico num pesquisador.

3.2. A invenção mista em alguns ordenamentos estrangeiros.

Naqueles ordenamentos jurídicos estrangeiros já trazidos aqui para fins de comparação, as regras de tratamento das invenções mistas são profundamente divergentes.

Como se viu, a lei alemã equipara as invenções mistas às de serviço, não só para fins de determinação do seu proprietário como para fins de atribuição da remuneração.

A lei japonesa sobre invenções apenas se refere às invenções de serviço; portanto, em sentido oposto ao da lei alemã, no Japão as invenções mistas são, para os efeitos legais, tratadas como livres.

A lei francesa faz distinção entre as duas espécies de inventos de empregados. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º desta lei, invenção mista é aquela realizada por um empregado

no decorrer do cumprimento de suas funções, no domínio das atividades da empresa, com a utilização de técnicas ou de meios específicos da empresa ou de dados por ela fornecidos. O conceito de invenção de serviço, tal como se encontra na lei britânica, engloba inventos que, à luz do Direito Brasileiro, seriam mistos — aqueles decorrentes de funções do empregado não previstas no contrato mas que lhe tenham sido especificamente atribuídas pelo empregador. Fora isso, o artigo 39, parágrafo 2º, considera livres todas as invenções que não sejam de serviço.

3.2.1. O regime de inventos mistos no Direito norte-americano. O shop right.

O regime jurídico do *shop right* foi desenvolvido pela jurisprudência norte-americana a partir do início do século XIX, em consequência da Revolução Industrial que então se espalhava pelo país.¹⁴⁰ A moldar esse regime, portanto, duas noções importantes ajudaram a estabelecer os seus fundamentos. Primeiro, no século passado os contratos escritos eram a exceção, e não a regra. Portanto, os tribunais dispunham sobre a matéria com assento no princípio da liberdade de contratar, e não tinham em vista o desequilíbrio contratual entre as partes.¹⁴¹ Segundo, os tribunais tinham a preocupação de apoiar o pequeno capital, a pequena indústria. Assim, a corrente predominante era a de permitir que o capital explorasse os inventos a um menor custo possível, sendo que a sociedade se beneficiaria com esse crescimento.¹⁴²

A doutrina do *shop right*, como já mencionado, foi consolidada pela Suprema Corte dos EUA no caso *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.* (1933).¹⁴³ Os fatos que geraram o conflito são, resumidamente, os seguintes: os inventores (Dunmore e Lo-

139. M.V. Russomano, *O Empregado e o Empregador no Direito Brasileiro*, 5ª ed., Ed. LTr, São Paulo, 1976, p. 128.

140. Baker & Brunel, *supra* nota 14, p. 404.

141. *Id.* p. 404.

142. *Id.* p. 406.

143. *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 (1933).

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

Av. República do Chile, 230 – 6º andar – CEP 20031-170 – Rio de Janeiro – RJ
TEL.: (021) 224-4212
FAX.: (021) 224-3344



well) trabalhavam na seção de rádio do Gabinete de Padronização (Bureau of Standards), o qual pertencia ao Departamento do Comércio. Trata-se de um órgão do governo, portanto.¹⁴⁴ O Gabinete tinha por missão fiscalizar e instituir padrões usados na pesquisa científica, na engenharia, na indústria, no comércio e em instituições de educação. Em 1915, o Congresso atribuiu ao Gabinete a tarefa de investigar e estabelecer padrões para as comunicações por rádio. Em 1921, o Gabinete foi contratado pela Divisão Aérea do Exército para desenvolver quarenta e quatro projetos de pesquisa, sendo que dois desses projetos diziam respeito à utilização do rádio na aviação. No curso da pesquisa, Dunmore e Lowell desenvolveram três inventos que não eram diretamente relacionados com os projetos contratados, mas que tinham aplicação no mesmo campo. O desenvolvimento dos inventos foi feito no laboratório do Gabinete e, mais tarde, autorizados pelo respectivo chefe, aperfeiçoaram os equipamentos que incorporavam os inventos. Os inventores requereram patente em seu próprio nome. A questão surgiu porque os inventores eram de opinião que o Governo podia utilizar os inventos sem pagar *royalties* mas que as patentes lhes pertenciam, portanto eles poderiam opor os seus direitos contra terceiros. O Governo dos Estados Unidos entendia que as patentes lhe deveriam ser atribuídas ou que deveriam cair em domínio público.¹⁴⁵

As questões fundamentais examinadas por este acórdão eram, portanto, matéria de fato e de direito. Por um lado, cuidava-se de saber se os empregados tinham missão inventiva e se, por isso, estavam compelidos a transferir as patentes para o Governo. O voto divergente do Juiz Stone era neste sentido.¹⁴⁶

A maioria, entretanto, entendeu que os inventores não haviam sido contratados para desenvolver aqueles inventos. Portanto, as patentes respectivas estavam sujeitas ao *shop right*. "Ainda que o conceito mental esteja incorporado ou realiza-

do num mecanismo ou num composto físico ou químico, a incorporação não é a invenção e não é objeto de patente. Esta distinção entre a idéia e a sua aplicação na prática é a base da regra segundo a qual o contrato para projetar ou construir ou para estabelecer métodos de fabricação não é o mesmo que um contrato para inventar. O reconhecimento da natureza do ato da invenção também define os limites do chamado *shop right*, o qual, em resumo, consiste em o empregado que, durante o horário de serviço, trabalhando com os materiais e equipamentos do patrão, concebe e aperfeiçoa uma invenção para a qual obtém uma patente, ter que conceder ao seu patrão o direito não-exclusivo de praticar a invenção. [citações omitidas] Isto resulta da aplicação de princípios de equidade. Uma vez que o empregado usa o tempo, instalações e materiais do patrão para atingir um resultado concreto, este tem, em equidade, direito a usar aquilo que incorpora a sua própria propriedade e reproduzi-la sempre que utilizar equipamentos semelhantes no seu negócio. Mas o empregador, nesse caso, não tem o direito equitativo de exigir a transferência da invenção, a qual é uma concepção original apenas do inventor, na qual o empregador não teve parte. Esta continua sendo propriedade de quem a concebeu, bem como o direito decorrente da patente, de excluir todos os outros, fora o empregador, de extrair benefícios dela".¹⁴⁷

Assim, segundo o *shop right*, o empregado que não é contratado para inventar mas que o faz mediante emprego de dados, recursos e meios do empregador, permanece como titular da invenção e respectiva patente, cabendo ao empregador uma licença não-exclusiva e gratuita. Esta é uma segunda exceção ao princípio segundo o qual a patente é concedida ao inventor, que pode opor-se a que terceiros explorem o invento sem sua autorização. A primeira exceção, já se viu, ocorre quando o inventor é contratado para inventar.

144. Os inventos gerados a serviço do governo não estavam, na época, submetidos a regime jurídico especial. O acórdão foi específico quanto a este ponto: "Este tribunal já decidiu que a Constituição não contém nenhuma orientação de ordem pública no sentido de que o titular de uma patente deva ceder o uso ou o benefício da invenção aos Estados Unidos, ainda que a descoberta se refira a matéria que só possa ser regularmente usada pelo governo; como, por exemplo, no caso de munições de guerra. [citações omitidas] Nenhum servidor dos Estados Unidos foi por lei impedido de requerer e obter patente para a sua invenção, com exceção dos dirigentes e empregados do Patent Office durante o período em que exerceram as suas funções. Assim sendo, este tribunal tem aplicado as mesmas regras que prevalecem entre empregadores privados e os respectivos empregados à relação entre o governo e os seus dirigentes e empregados. [citações omitidas]" *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 189-190 (1933). Hoje existe um regime específico para os inventos

de servidores públicos, o qual atribui a estes uma participação de pelo menos 15% dos *royalties* recebidos pelo governo, em caso de licença a terceiros, limitado a um total anual de cem mil dólares. Cf. Baker & Brunel, *supra* nota 14, p. 412. Regime jurídico especial existe quanto a invenções desenvolvidas na iniciativa privada (empresas e universidades) com utilização de recursos públicos. Cf. a Lei Norte-Americana de Patentes, 35 U.S.C. § § 200-212 (1995).

145. *Id.* pp. 183-186.

146. *Id.* pp. 209-223. Cf. *supra*, Parte 2, 2.1., transcrição de trecho do voto do Juiz Stone. O voto divergente do Juiz Stone recebeu a concordância do Juiz Cardozo e, em parte, do Juiz Hughes. Este último entendeu que as patentes deveriam ser canceladas, de modo a que as invenções caíssem em domínio público. *Id.* pp. 223-224.

147. *Id.* p. 189.



A jurisprudência norte-americana tem indicado três diferentes razões para esta segunda exceção. O Supremo Tribunal dos EUA, no acórdão *Dubilier*, invocou o argumento segundo o qual a idéia do inventor se incorporou ao capital material do patrão, posto que ela foi desenvolvida mediante a utilização deste. A teoria, portanto, é a de que ocorreu a especificação.¹⁴⁸ O segundo argumento invocado é o da licença implícita e irrevogável. Em *McClurg v. Kingsland* (1843), o Supremo Tribunal dos Estados Unidos entendeu que se o inventor, que havia aperfeiçoado equipamento do patrão, e que tinha conhecimento de que este utilizava o equipamento aperfeiçoado, sem qualquer oposição por parte do empregado e sem qualquer exigência quanto a pagamento de *royalties*, então é de se presumir a existência de uma licença implícita, a qual continua em vigor mesmo depois de o empregado deixar o emprego.¹⁴⁹ A doutrina de *McClurg* foi depois confirmada em *Solomons v. United States* (1890)¹⁵⁰, e em *McAleer v. United States* (1893)¹⁵¹. O terceiro argumento, expresso pelo Supremo Tribunal em *Gill v. United States* (1896)¹⁵², consiste no *estoppel in pais*, o qual não tem, a rigor, tradução no Direito Brasileiro, mas que equivale a um abandono do direito ou, talvez mais apropriadamente, no que diz respeito ao patrão, a uma forma de prescrição aquisitiva. Como disse o tribunal, "O princípio

[do *shop right*] é realmente uma aplicação ou decorrência da regra do *estoppel in pais*, pela qual uma pessoa que conhece e concorda com aquilo que ele tem poder de evitar, é considerada como estando preclusa, a partir daí, de postular uma ação de danos. Um caso comum é a de uma pessoa que está presente, enquanto se efetiva a venda de um bem sobre o qual ela tem direitos, e não faz qualquer reivindicação, caso em que ela é considerada como impedida [*estopped*] de postular essa reivindicação. O mesmo princípio aplica-se a um inventor que torna pública a sua descoberta, que tem conhecimento e que permite que outros a utilizem sem qualquer objeção ou cobrança de *royalties*. Neste caso considera-se que ele abandonou a sua expectativa ao direito de uso exclusivo da invenção, o qual ele teria adquirido em razão da patente, se acaso a tivesse requerido antes daquele uso".¹⁵³

A doutrina do *shop right* foi sendo ampliada, e foi aplicada a casos em que a invenção não era patenteável, em que a invenção não foi criada durante as horas de serviço ou não foi testada nas instalações do patrão.¹⁵⁴

Como dizem Baker & Brunel, hoje, mais de cem anos depois que os tribunais norte-americanos começaram a disciplinar os conflitos entre inventores-empregados e patrões, "[a]s pre-

148. No Direito brasileiro, a especificação é regulada pelo Código Civil, artigos 611 a 614:

"Art. 611. Aquele que, trabalhando em matéria-prima, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se a matéria era sua, ainda que só em parte, e não se puder restituir à forma anterior.

Art. 612. Se toda a matéria for alheia, e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova.

§ 1º Mas, sendo praticável a redução, ou, quando impraticável, se a espécie nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima.

§ 2º Em qualquer caso, porém, se o preço da mão-de-obra exceder consideravelmente o valor da matéria-prima, a espécie nova será do especificador.

Art. 613. Aos prejudicados nas hipóteses dos dois artigos precedentes, menos a última do artigo 612, § 1º, concernente à especificação irredutível obtida em má-fé, se ressarcirá o dano que sofreram.

Art. 614. A especificação obtida por alguma das maneiras do artigo 62 atribui a propriedade ao especificador, mas não o exime à indenização". O artigo 62 menciona três modos de especificação: I) A pintura em relação à tela; II) A escultura em relação à matéria-prima; e III) A escritura e outro qualquer trabalho gráfico, em relação à matéria-prima que os recebe.

149. *McClurg v. Kingsland*, 42 U.S. 202, 205, 208 (1843).

150. *Solomons v. United States*, 137 U.S. 342 (1890).

151. *McAleer v. United States*, 150 U.S. 424 (1893).

152. *Gill v. United States*, 160 U.S. 426 (1896).

153. *Id.* p. 430.

154. Baker & Brunel, *supra* nota 14, p. 407.



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

missas da equidade — um sentido de proporção entre a contribuição e a recompensa — não se aplicam mais a este redefinido conceito de *shop right*, pois ele concede aos empregadores um direito que é excessivamente valioso para uma contribuição tão limitada”.¹⁵⁵ Do espírito original ficou, portanto, apenas a idéia de valorizar e incentivar o capital, em detrimento do trabalhador.¹⁵⁶

Acrescente-se que a característica não-exclusiva da licença a que o patrão tem direito pouco será mais do que um eufemismo para esconder a sua natureza verdadeiramente exclusiva. É que, como já dito várias vezes ao longo deste trabalho, será raro que o empregado consiga licenciar uma patente a um concorrente do patrão sem ter que divulgar matéria que é objeto de segredo. Ainda mais quando se trata de inventos que ele desenvolveu a partir de dados, meios e experiências do patrão, sem dúvida objetos nucleares da política de confidencialidade da empresa. A possibilidade de licenciamento a concorrentes pode acontecer em caso de produtos finais, que incorporem engenharia simples de produto. Mas mesmo neste caso, a empresa poderá querer estabelecer um *design* característico, compatível com o de outros produtos da mesma linha — o que suscitaria problemas de marca ou de *trade dress*. Enfim, a não-exclusividade do licenciamento das patentes mistas é mais uma teoria do que uma prática, apesar de não ser de todo inviável.

3.3. A propriedade sobre as invenções mistas. A desnecessidade do elemento de conexão.

De acordo com o artigo 42, *caput*, do Código de 71, e o artigo 91, *caput*, da Lei nº 9.279/96, as invenções mistas são de propriedade comum, em partes iguais, de empregador e empregado. Fica garantido ao patrão o direito exclusivo da licença de explora-

ção, assegurada ao assalariado a remuneração que for fixada.

O que é que justifica a atribuição de direitos de propriedade ao patrão, sendo que o empregado, não o patrão, é que inventou? A exemplo do princípio invocado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.* (1933)¹⁵⁷, o que explica que o patrão possa ter atribuída a si a propriedade, ainda que parcial, do invento — o qual constitucionalmente é atribuído de modo originário ao inventor —, é a especificação.¹⁵⁸ Na medida em que o empregado associa a sua idéia a bens materiais do empregador e os modifica, ele gera uma espécie nova e a redução à espécie anterior torna-se impraticável.

Na verdade, a aplicar-se analogicamente a regra do Código Civil, a propriedade sobre a espécie nova seria do especificador. Afinal, a especificação provocada por uma obra intelectual (como a de uma pintura sobre uma tela), nos termos do artigo 614, atribui a propriedade ao especificador, ficando este obrigado a indenizar o dono da matéria-prima.¹⁵⁹ A razão desta regra está expressa no § 2º do artigo 611: o valor da obra intelectual, como uma pintura ou uma novela, geralmente ultrapassa em muito o valor da matéria-prima alterada. Entretanto, o mesmo paralelo não pode ser transferido integralmente para a área das criações industriais, em que a comparação entre o valor da invenção e o valor dos materiais utilizados não pode ser feita de modo tão imediato. Como afirmar, por exemplo, que uma invenção que altera o sistema de circulação de água nas ventaneiras de um alto-forno é superior ao valor do próprio equipamento? Como afirmar, noutro exemplo, que um aperfeiçoamento num processo de soldagem utilizado na linha de montagem de uma fábrica de automóveis ultrapassa o valor da linha (com toda a série de equipamentos e robots que a constituem)? Por outro lado, o inverso pode ocorrer. Um invento pode superar em muito os meios materiais de que o criador se serviu para o desenvolver.

155. *Id.* p. 407.

156. *Id.* p. 408. Ainda muito recentemente, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que congrega mais de 230.000 engenheiros elétricos, eletrônicos e de computação, aprovou uma resolução manifestando a posição da entidade quanto à alocação de direitos sobre inventos de empregados. A preocupação do IEEE incidiu particularmente sobre a pré-cessão de inventos livres, mas, no que respeita às invenções mistas, o Instituto expressou concordância com o sistema em vigor: “Uma exceção [ao regime dos inventos de serviço] ocorre no caso de uma invenção que não é de serviço mas que foi realizada por empregado com uso substancial do tempo, dos materiais, de equipamentos, de instalações ou de recursos do patrão. Nestes casos, o patrão pode exigir do empregado uma licença não transferível, não-exclusiva e gratuita, para utilizar a invenção, além dos outros remédios de que o empre-

gador possa dispor em razão da utilização não autorizada do tempo, dos materiais, dos equipamentos, instalações ou recursos”. Cf. IEEE, *A Bill to Set Federal Standards for Permissible Employee Pre-Invention Assignment Agreements*, aprovado pelo United States Activities Board do IEEE em dezembro de 1995 (<http://www.ieee.org/usab/documents/forum/library/positions/federal.html>).

157. *U.S. v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 (1933).

158. Os argumentos da licença implícita e do abandono, adotados por outras decisões norte-americanas, não servem como regra geral, pois eles pressupõem um invento já em uso pelo patrão. Assim, esses argumentos não poderiam justificar que o patrão se aproprie em parte de um invento que ainda se encontra em fase de testes, por exemplo.

159. Cf. o texto integral dos artigos 611 a 614 do Código Civil *supra*, nota 147.



De qualquer modo, é o princípio da especificação que explica por que a atribuição ao patrão de direitos de propriedade sobre o invento não ofende a regra constitucional segundo a qual a invenção pertence ao inventor. Afinal, o patrão só adquire o condomínio em função de o invento ter aderido ao seu capital e o ter transformado numa espécie nova. Quanto ao problema da avaliação econômica da contribuição do empregado e dos materiais do patrão, tanto o Código de 71 quanto a Lei nº 9.279/96 adotaram uma solução salomônica: para evitar futuras questões de difícil deslinde, atribuiu-se às partes comunhão em partes iguais. Fixou-se assim, *a priori*, que as contribuições do inventor e do patrão são economicamente equivalentes.

É também o princípio da especificação que explica por que, em se tratando de invenções mistas, não há necessidade de que elas incidam no campo de interesse empresarial do patrão. Com efeito, a apropriação, pelo patrão, resulta do uso, pelo empregado, de recursos do patrão, e não da natureza técnica do invento. Portanto, se o empregado usou o capital material do patrão para desenvolver um invento numa área estranha ao objeto social da empresa, a idéia não deixou de se incorporar ao capital, criando uma nova espécie — a qual pertence, em parte, ao patrão.¹⁶⁰

Segundo Gama Cerqueira, "Na realidade, o Código não estabeleceu simples comunhão, mas *sociedade* entre o empregador e o empregado. Comunhão na propriedade do invento e sociedade na sua exploração. Sociedade em que predominará fatalmente a desigualdade fundamental das partes e que dará, na maioria

dos casos, desfavoráveis resultados para a parte mais fraca e desprotegida. O empregado, em regra, ficará desamparado na defesa de seus direitos e interesses, à mercê do empregador, sem meios eficazes para compeli-lo ao cumprimento de suas obrigações e para fiscalizar a exploração do invento".¹⁶¹

Efetivamente, o regime de comunhão foi sendo abandonado pelas leis de patentes de diversos países por não ter qualquer viabilidade prática. Aliás, uma simples consulta à *Revista da Propriedade Industrial* mostra que são raríssimos os casos de pedidos de patente em que o empregado é indicado como co-requerente.

Precisamente porque a comunhão leva o empregador a uma situação muito constrangedora (forçando-o, inclusive, a abrir a sua escrita à inspeção do empregado-sócio, para fins de fiscalização dos *royalties* pagos pela licença exclusiva de uso), das duas, uma: ou o empregador simplesmente ignora os direitos do empregado, depositando o pedido de patente em seu nome exclusivamente, ou, como se vai tornando cada vez mais comum, insere no contrato individual de trabalho cláusula de cessão dos inventos futuros.

3.3.1. A utilização de recursos do patrão e o momento do exercício da atividade inventiva.

Aplica-se igualmente às invenções mistas — e também para evitar fraudes do assalariado — o § 2º do artigo 40 do Código de 71 e o § 2º do artigo 88 da Lei nº 9.279/96, que dispõem que serão consideradas feitas durante a vigência do contrato as invenções

160. Na lei francesa, o elemento de conexão é, por si só, uma alternativa aos outros elementos da invenção mista. Se o invento recai no domínio das atividades da empresa, o patrão pode reivindicar a propriedade ou o direito de uso, nas condições que forem fixadas, mesmo que o empregado (não contratado para inventar) não tenha usado dados, meios e recursos da empresa. Lei 78-742, de 13/7/78, artigo 1º (2). Esta hipótese não prevalece na lei brasileira. Noutro lugar, defendi um entendimento contrário. Cf. Nuno T. P. de Carvalho, "Anotações ao Código da

Propriedade Industrial — Artigos 1º a 58 (Patentes)", 82 *Rev. de Inform. Legis.* 213 (1982), pp. 314/315. Mudei de opinião, entretanto. Não me parece hoje que faça sentido que um empregado utilize os recursos do patrão, durante o horário de trabalho que este está pagando, para depois alegar que, por incidir noutra atividade, o patrão não pode exercer o direito de co-propriedade sobre a espécie nova.

161. João da Gama Cerqueira, ob. cit., *supra* nota 40, ps. 42/43.

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



cujas patentes sejam requeridas pelo empregado até um ano depois da extinção do mesmo contrato. As considerações feitas para as invenções de serviço¹⁶² valem para as invenções mistas. Cabe, entretanto, acrescentar uma observação. Viu-se que a atividade inventiva é um passo dentro de um processo. Ora, pode ocorrer que o primeiro passo, isto é, a análise do problema, o estudo de soluções já encontradas no estado da técnica (ou mesmo de soluções mantidas em sigilo pelo patrão), tenha ocorrido antes de o empregado ter deixado a empresa. Não importa. A invenção não é de serviço nem mista. E isto porque, como a invenção ainda não existia no momento em que o empregado estava trabalhando com aqueles recursos do patrão, a especificação destes não ocorreu, e não surgiu qualquer espécie nova de que o patrão pudesse se apropriar parcialmente.

3.4. A exclusividade de uso das invenções mistas.

Nos termos do artigo 42 do Código de 71 e do artigo 91 da Lei nº 9.279/96, fica garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração da “metade” da patente que cabe ao empregado. Já que o legislador brasileiro optou pela co-titularidade, a solução dificilmente poderia ser outra. É que seria inadmissível que o empregado licenciasse o seu quinhão a concorrentes do empregador, tornando-os sócios deste. Além disso, a licença a terceiros envolveria eventualmente a transmissão de *know-how* (dados complementares sigilosos), o que poderia incidir na figura da concorrência desleal (Decreto-Lei nº 7.903/45, artigo 178, inciso XI e Lei nº 9.279/96, artigo 195, inciso XI) e constituir justa causa para a despedida (CLT, artigo 482, alínea “g”).

Quanto à licença exclusiva em si mesma, não há necessidade da celebração de um contrato entre o empregado e o empregador. A garantia decorre da lei e a simples menção dos co-requirentes (e das circunstâncias em que a invenção foi realizada) no pedido de patente já produz efeitos perante terceiros. O que é conveniente é que se pactue por escrito a remuneração e as condições de seu pagamento para evitar futuras dúvidas.

Há, entretanto, um ponto relevante de que o legislador não cuidou. A exclusividade numa licença tem diferentes graduações: a) em geral, diz-se que a licença é exclusiva quando o titular promete ao licenciado que não autorizará nenhum outro a explorar a invenção; b) entretanto, essa exclusividade pode ser ampliada de modo absoluto, o titular prometendo que até ele mesmo se absterá do uso da invenção; c) a exclusividade,

por outro lado, pode ser limitada à área geográfica do mercado do licenciado (pelo que o titular poderá licenciar terceiros, desde que estes não entrem na área do primeiro licenciado); e d) a exclusividade pode ser limitada quanto ao escopo de aplicação do invento; por exemplo, quando a patente incide sobre uma máquina que produz dois tipos diferentes de artigos, o titular licencia-a a dois licenciados, atribuindo a cada um, com exclusividade, o direito de fabricar um dos produtos. Ora, a lei não diz a qual dessas graduações da exclusividade se refere. A questão ganha mais importância quando se cogita da possibilidade de o empregado sair da empresa para se estabelecer por conta própria. Naturalmente, ele poderá querer explorar a invenção da qual é co-titular. Mas se aquela licença é absolutamente exclusiva, nem ele poderá explorá-la.

Parece-me que, na ausência de definição estatutária, o conceito que prevalece é o geralmente adotado: ou seja, pela licença exclusiva, o titular apenas promete que não licenciará terceiros (sem referência a divisões geográficas ou aplicações técnicas da invenção), mas retém o direito de explorá-la. Entretanto, o empregado não poderá utilizar a invenção enquanto estiver sob a relação de emprego. A lei trabalhista proíbe-o de concorrer com o patrão. E mesmo depois de deixar o emprego, se ele tiver assinado pacto de não-concorrência com o ex-patrão (o qual é aceitável, desde que remunerado e com sérias restrições de tempo e de espaço, como se viu¹⁶³), a exploração do invento pode estar-lhe também vedada (pelo menos, temporariamente). Por fim, a exploração pelo próprio inventor poderá encontrar os obstáculos da proteção aos segredos de empresa — o ex-empregado não poderá utilizar *know-how* do ex-patrão, listas de clientes, conhecimentos específicos de canais de distribuição.

3.5. A remuneração do empregado-inventor na hipótese da co-titularidade. Sua natureza jurídica.

O artigo 42 do Código de 71 e o artigo 91 da Lei nº 9.279/96 asseguram ao empregado uma remuneração. Esta remuneração é o pagamento que o empregador deve ao empregado pela licença exclusiva da exploração da parte da patente que cabe ao empregado.¹⁶⁴

Os dispositivos, contudo, usam linguagem diferente para estabelecer a remuneração. O Código de 71 diz que será assegurada ao inventor “a remuneração que for fixada”. A Lei nº 9.279/96 diz que lhe será assegurada a “justa remuneração”. A rigor, a diferença na linguagem não implica diferença nos conceitos.

162. Cf. *supra*, Parte 2, 2.5.

163. Cf. *supra* nota 92.

164. A remuneração não paga a apropriação, pelo empregador, do outro quinhão da invenção. Esta apropriação, como se viu, resulta da especificação (*supra*, 3.3).



Não se esperaria que o Código de 71 propusesse o pagamento de uma remuneração injusta ao inventor. A diferença está apenas em que a nova lei é mais clara ao expressar que a estipulação da remuneração deve seguir um critério objetivo, externo à vontade unilateral e discricionária do empregador. Na falta de acordo entre as partes, os tribunais dispõem de parâmetros para estabelecer o valor da remuneração, como explico abaixo.

Na verdade, seria mais acertado o emprego da palavra *royalties* (que, apesar de estrangeira, o legislador usou no parágrafo único do artigo 30 do Código de 71), e que significa preço a ser pago pela cessão ou licença de direitos de propriedade industrial. É que é esta a real natureza daquela remuneração: como diz o § 2º do artigo 91 da Lei nº 9.279/96, a remuneração é paga pelo patrão em contrapartida da licença exclusiva.

Neste sentido, conforme decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: "A remuneração pela exploração de inventos ou aperfeiçoamentos livres do empregado, por parte do empregador, dá-lhe o direito, segundo a lei civil específica, a uma remuneração correspondente à metade do proveito auferido pelo próprio empregador. Remuneração, dentro da Lei nº 5.772/71, não tem o sentido trabalhista de atribuições econômicas recebidas de terceiros, em razão do contrato de emprego, nem de atribuições econômicas devidas e pagas diretamente pelo empregador, como contraprestação dos serviços recebidos. Assim, não é remuneração nem salário. É,

sim, retribuição de patrimônio, pois que a propriedade do invento livre, sendo propriedade, é patrimônio e, sendo patrimônio, produz rendimentos".¹⁶⁵

Portanto, o salário do empregado não tem que ser chamado para aferir ou servir de base à fixação desses rendimentos.¹⁶⁶ Juridicamente, a situação é semelhante à de um empregado que, sendo dono de um lote de terreno que interessa ao patrão, lho aluga por uma determinada renda mensal. Não há como traçar uma conexão entre o salário do empregado e o valor do aluguel que o patrão irá pagar. Este será calculado com base no valor do imóvel (área, localização, disponibilidade de serviços públicos, etc). Também a "remuneração sobre a licença exclusiva", ou seja, os *royalties*, deverão ser pagos tendo em vista o valor intrínseco da invenção.

Há, contudo, entendimento diferente. O Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, já decidiu ser procedente o pleito de integração da remuneração por invento misto no salário e reflexos nas demais verbas. Isto, porque "A remuneração devida ao empregado em virtude dos lucros auferidos com sua criação (inventos ou aperfeiçoamentos) por parte da empresa, ainda que constitua participação nos lucros tem a característica remuneratória trabalhista".¹⁶⁷

Também o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão já aqui citado várias vezes, estabeleceu a remuneração com

165. Ac. TRT 5ª Região, Proc. 43/77, Rel. Juiz Rodrigues Pinto, em 15/6/77 - este mesmo voto foi repetido, em parte, pelo Ministro Alves de Almeida, em voto vencido no Proc. TST-RR-1.426/79, Ac. 1ª T-1.163/80 (íntegra na *Jurisprudência Trabalhista/TST*, vol.9/1982). Parece haver, entretanto, um equívoco de linguagem no voto. Com efeito, não parece tratar-se de invento *livre*, mas sim de invenção *mista* (senão não caberia falar em "remuneração correspondente à metade do proveito auferido pelo próprio empregador").

166. O Projeto de Lei nº 1.457/96, do Poder Executivo, que institui um regime de proteção de cultivares, torna a distinção bem nítida. É a seguinte a redação do § 1º do artigo 30: "Para os fins deste artigo, fica assegurado ao empregador ou tomador dos serviços ou outra atividade laboral, o

direito exclusivo de exploração da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada e garantida ao empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral a remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração ajustada".

Portanto, de um lado fica "a remuneração que for acordada entre as partes", a qual é o retorno da licença exclusiva de exploração. E do outro, fica o salário (ou o *pro labore*, caso se trate de prestação de serviços). São remunerações diferentes, com bases de cálculo diferentes.

167. Ac. TST 1ª T. - RR 1426/79 - Rel. Juiz (convocado) Sebastião Machado Filho - DJU de 25/11/88 - *Dicionário de Decisões Trabalhistas*, 22ª ed., 1989, ementa nº 2616, pp. 409/410.

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 - 7ª AND. CEP 01407-000, JD PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 884-6954, FAX: 885-4675



base no salário.¹⁶⁸ A razão invocada foi a de que “[A] exegese do § 1º do artigo 40 [que, recorde-se, é o dispositivo do Código de 71 que diz que a remuneração pelos inventos de serviço é limitado ao salário do inventor] daquela norma legal irradia efeitos para se encontrar a remuneração devida ao reclamante. Isto porque aquele de atividade potencial de invento e para tal contratado tem como ‘compensação do trabalho ou serviço ajustado’ a remuneração do salário ajustado”.¹⁶⁹ Com base nesta analogia, o juiz-relator concluiu: “Ressalto que se trata de remuneração, e não apenas de salário, o que implica em [sic] que, pelo prazo do privilégio [...] deva a reclamada pagar ao empregado-reclamante o *quantum* mensal correspondente à função de Operador de Máquina I, e também 13º salário”.¹⁷⁰

O equívoco destas duas decisões é manifesto. É que o salário é a contraprestação do trabalho — e não importa agora a aceitação (se ampla, se restrita) em que o termo é utilizado. Mas a remuneração a que o artigo 42 do Código de 71 e o artigo 91 da Lei nº 9.279/96 se referem é a que decorre do gozo de um bem — vale dizer, é a renda da propriedade. Como já assinalado, a recompensa ao inventor, por sua invenção, é a propriedade (a qual, na hipótese do invento misto, é diminuída face à utilização de meios do empregador). Aliás, como também assinalado, é este o preceito constitucional em vigor no Brasil. Assim, a remuneração que o patrão paga, nos termos do artigo 42 do Código de 71 e do artigo 91 da Lei nº 9.279/96, é a consequência da licença exclusiva. Trata-se de uma recompensa apenas indireta e secundária para o inventor-empregado (ao contrário do salário, que é elemento essencial e principal do contrato de trabalho). Com efeito, se o invento não for bem recebido no mercado, apesar dos esforços sérios e efetivos realizados pelo patrão, o inventor poderá até não receber qualquer remuneração. A sua compensação pelo esforço inventivo limitar-se-á tão somente à co-propriedade sobre o invento.

Assim, repito, a remuneração que o empregado-inventor recebe como retorno da licença exclusiva que a lei concede ao patrão é rendimento de propriedade e não rendimento de trabalho, e deve ser calculada tendo em vista o valor econômico do invento (valor econômico esse que é auferido pela resposta que o mercado oferece ao novo produto ou processo).¹⁷¹

Na falta de estipulação expressa em contrário, havendo co-titularidade, em partes iguais, o empregado terá direito a receber *royalties* no valor de metade dos lucros apurados pelo empregador na exploração do invento. Nem mais nem menos.¹⁷² Deverá ter-se em conta, inclusive, qualquer soma que o empregador tenha recebido a título de concessão de licença (mista com sublicença, quanto ao quinhão do empregado) a terceiros. É que “o direito exclusivo da licença de exploração” a que o *caput* do artigo 42 do Código de 71 e o § 2º do artigo 91 da Lei nº 9.279/96 se referem significa, como já se disse, que o empregado não pode licenciar a patente a terceiros. Se alguém pode conceder licença a terceiros, esse alguém é o empregador. Este, na hipótese, não depende da anuência do empregado porque, não estando o assalariado autorizado a explorar o invento, o seu uso por terceiro não lhe afetaria o direito (que ele não tem, repita-se). Evidentemente, o patrão deverá comunicar-lhe a realização do negócio, as condições em que ele é feito e, certamente, repartir com ele os *royalties* recebidos. Mas a dispensa da anuência (no caso, uma exceção à regra, pois a possibilidade de conceder sublicença deve ser expressa em contrato) não implica que não assista ao empregado o direito de exigir do patrão a remuneração que razoavelmente lhe caberia, ainda que este contrate a licença a título gratuito ou mediante um preço irrisório, desproporcionado com o valor econômico do invento. Afinal, o patrão estará administrando um patrimônio que é também, em partes iguais, do empregado. O patrão não pode, pois, agir de modo perdulário.

168. TRT 3ª Região - RO 5519/90 - Ac. 1ª T., 30/9/91 - Rel. Juiz Antônio Fernando Guimarães - Rev. LTr 56-05/552, p. 553.

169. *Id.* p. 557.

170. *Id.* p. 558. Esta solução é inteiramente artificial. Qual é a justificativa para dobrar o salário do empregado? Se ele tivesse inventado dez equipamentos diferentes, será que o salário dele iria ser multiplicado por dez?

171. Uma das consequências dessa distinção consiste no fato de o crédito do empregado, enquanto inventor, não ter natureza preferencial sobre os demais créditos quirografários, na eventualidade da falência da empresa.

172. Na falta de um acordo entre as partes sobre o montante de *royalties* que o patrão deve ao empregado, poderá ser usada como referência a experiência do mercado no licenciamento de invenções do mesmo tipo e no mesmo campo de tecnologia. Em sentido contrário, poderá dizer-se que este parâmetro não deveria servir de referência, posto que não tem pa-

ralelo com a situação do empregado-inventor, o qual não tem como recuar à licença a sua natureza exclusiva, caso a remuneração não lhe agrade. Isto é verdade, mas note-se que a licença só é absolutamente exclusiva se o empregado não puder explorá-la por conta própria. E esta impossibilidade decorre não da patente ou da invenção, mas do dever de lealdade ao patrão (enquanto permanecer no emprego) e do dever de lealdade à concorrência (depois de deixá-lo). Não faz jus a remuneração especial por isso. Assim, na falta de parâmetro melhor, a Justiça do Trabalho pode confiar nos critérios de remuneração ditados pelo mercado: estes são objetivos e condizem com uma realidade econômica. Assim, se a perícia constatar que, numa determinada área técnica, a indústria paga *royalties* de 10% sobre o preço líquido de venda, então o reclamante deveria fazer jus, em princípio, a que o patrão lhe pagasse 5% durante a vigência da patente e condicionado o pagamento à exploração efetiva do invento. E se o patrão licenciou a patente a um terceiro, metade dos *royalties* que este lhe paga devem reverter para o empregado.



A questão é um pouco menos complexa no que se refere à alienação da parte ideal do empregador. Nos termos do artigo 1.139 do Código Civil (e, quando entrar em vigor, nos termos do § 4º do artigo 91 da Lei nº 9.279/96), o empregador pode ceder a terceiros a sua meação na patente, desde que antes a ofereça ao empregado, tanto por tanto. O que não desconstitui os direitos do assalariado à percepção de parte dos rendimentos auferidos pelo novo sócio. E se este for inidôneo, no caso de o patrão ser pouco cuidadoso na escolha do seu sucessor em seus direitos exclusivos de exploração, ele poderá ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento dos *royalties* ao empregado.

Os *royalties*, para maior segurança do negócio jurídico, só deverão ser pagos a partir da expedição da carta-patente. Serão atribuídos em prestações sucessivas (a prática dos contratos de licença indica o pagamento em prestações anuais) durante a vigência da patente, e será computado inclusivamente o período que decorreu entre o depósito e a expedição da carta-patente se, nesse tempo, o empregador fez uso da invenção. Essas prestações serão pagas independentemente da circunstância de, entretanto, se extinguir o contrato de trabalho.¹⁷³

O lucro, bem entendido, para fins de apuração dos *royalties*, não é o lucro de balanço, mas sim os ganhos diretos e indiretos com a exploração do invento. São ganhos diretos os obtidos com a venda do produto patenteado ou com a venda do produto obtido mediante a aplicação do processo patenteado. São ainda diretos os ganhos decorrentes da diminuição de custos que resultarem da aplicação da invenção ao processo produtivo. Estes ganhos sofrerão dedução dos custos que o empregador assume para explorar diretamente o invento (matérias-primas, mão-de-obra, tributos, fretes,

embalagens, etc) bem como metade dos custos assumidos na aquisição e na manutenção dos direitos de propriedade industrial (retribuições, anuidades e outras despesas). Os ganhos indiretos são os que o patrão obtiver do licenciamento da invenção a terceiros.

No que respeita aos custos de desenvolvimento da invenção (aqueles recursos, dados, meios, materiais, instalações e equipamentos mencionados pelo artigo 42 do Código de 71 e pelo artigo 91 da Lei nº 9.279/96), não vejo como possam ser deduzidos. É verdade que o empregado terá inventado sem ter sido contratado para o fazer, o que faz pressupor que a invenção foi feita sem conhecimento do patrão (viu-se que isto nem sempre ocorre, o que não descaracteriza o invento misto). Portanto, aparentemente, o empregado teria feito algo de ilícito, ou seja, utilizar o seu horário de trabalho e recursos do patrão para fazer algo que o patrão não queria que ele estivesse fazendo. Mas é precisamente o fato de o empregado ter usado esses meios do patrão que leva a que este se torne co-proprietário do invento. Não se trata de dizer que o patrão foi "ressarcido" pela atribuição da co-titularidade, e portanto não tem mais o que recuperar. Não. A co-propriedade ao patrão não constituiu ressarcimento. No sistema constitucional brasileiro, não se atribui a propriedade sobre invenções como indenização ou reparação, mas como reconhecimento da atividade inventiva — que, escusado será enfatizar, só o inventor exerce, não o patrão. O que se trata é de especificação, isto é, o patrão adquire a co-propriedade precisamente pelo fato (ou melhor, pela ficção) de o inventor ter alterado aqueles dados, meios e experiências de tal modo que se tornaram indistinguíveis da espécie nova resultante — o capital com uma invenção nele incorporada. Aqueles equipamentos que existiam anteriormente deixaram de existir na configuração original. Não foram destruídos, mas transformaram-se numa espécie nova, pois têm uma invenção neles incorporada. E o patrão continua dono deles (além de ser dono de parte da invenção). Não há, portanto, o que deduzir, posto que nada se perdeu, tudo se transformou, para plagiar o célebre princípio de Lavoisier.

173. Se o patrão iniciou a exploração antes do depósito do pedido de patente, os lucros daí decorrentes deverão também ser computados. Como já se afirmou, o direito do empregado não se subordina à existência da patente, mas ao resultado econômico que o patrão auferir com a sua atividade inventiva não contratada.

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

assessoria em propriedade intelectual

Marcas, Patentes, Direitos Autorais, Software, Transferência de Tecnologia

Av. dos Carinás, 663 – Moema – 04086-011 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (55.11) 5333788 – Fax: (55.11) 2407207



Surge agora uma outra interrogação: e como atuar no caso de inexistir a patente? Acima, expus que as invenções não patenteadas seguem o regime geral das invenções de empregados. Essas invenções podem não ser objeto de carta-patente por duas razões: ou por não serem privilegiáveis, nos termos do artigo 9º do Código de 71 e do artigo 18 da Lei nº 9.279/96, ou porque não foi depositado o respectivo pedido no INPI.

Na falta de patente, como também expus, não há que falar propriamente em propriedade, pois só a patente é que gera a propriedade (direito real oponível *erga omnes*). Mas o segredo industrial gera inegáveis vantagens econômicas para o seu detentor. O patrão ficará, portanto, autorizado a dele fazer uso exclusivamente (dentro da relativa exclusividade gerada pelo segredo) e a pagar, por analogia, o que pagaria caso existisse a patente.

Também aqui é necessário levar em conta o valor econômico do invento, durante o tempo pelo qual vigoraria a carta-patente (no caso, o período desde que o empregado comunicou ao empregador a realização da invenção, do modelo ou do desenho) ou, pelo menos, durante o tempo em que subsistiu o segredo — isto é, enquanto nenhum concorrente tiver chegado a conhecimento idêntico e o tiver divulgado. É certo que essa invenção não passou pela apreciação do INPI quanto ao seu mérito. Mas se o empregador negar o reconhecimento da existência da invenção, pode o empregado, em ação judicial, pedir a realização de perícia, visando o exame técnico da invenção (quanto aos requisitos materiais da patenteabilidade).¹⁷⁴

A natureza jurídica da remuneração a ser paga ao empregado, na hipótese de “co-titularidade”, não é, evidentemente, de natureza trabalhista. O empregador paga *royalties* pelo uso que faz de um bem de “propriedade” (parcial) do empregado e não pela contraprestação de serviços.

Em vez de comunhão e de licença exclusiva, previstas em lei, de modo supletivo, podem patrão e assalariado acertar a cessão do quinhão do empregado. A solução é mais cômoda para ambos. Trata-se, na espécie, de um verdadeiro contrato de compra e venda de direitos de patente. O verdadeiro *nomen juris* da remuneração seria o de *preço*.

O que ficou dito vale também para o caso de o invento ter sido realizado por mais de um empregado. Neste caso, metade do

lucro da exploração da invenção será repartido em partes iguais entre os inventores, a não ser que eles tenham contratado entre si de forma diferente. Os inventores têm toda a liberdade de fazê-lo. Não pode o patrão interferir nisso. Se houver patente, o patrão será titular de metade da parte ideal da invenção. Os empregados repartirão entre si os outros 50% do condomínio, em partes iguais ou conforme tiverem convencionado entre si. Também aqui o empregador não pode interferir. Nem o INPI.¹⁷⁵

3.6. A cessão prévia das invenções mistas por meio de cláusula do contrato de trabalho.

Foi já dito que o artigo 42 do Código de 71 e o artigo 91 da Lei nº 9.279/96 são normas supletivas, podendo solução diversa da legal ser ajustada entre empregador e empregado.

A solução encontrada pelas grandes empresas é a de inserir no contrato de trabalho uma cláusula da qual conste que todos os inventos realizados pelo empregado pertencerão ao empregador, mediante o pagamento de uma remuneração especial. Esta cláusula é incluída em contratos-padrão e, portanto, ficam por ela vinculados empregados com as mais diferentes funções e aptidões profissionais.

A natureza dessa cláusula é a de um corpo estranho dentro do contrato de trabalho. Trata-se, afinal, da cessão de bens futuros, sujeita a condição suspensiva, sem íntima relação com as atividades que o empregado é contratado para exercer. No entanto, porque a cláusula se insere no contrato individual, ela adere a este e passa a ser uma parte integrante dele. Este aspecto tem relevância sobretudo para a questão da apuração da justiça competente para resolver discussões a propósito da interpretação e aplicação da cláusula.

3.7. A remuneração a ser paga pelo empregador pela cessão de invenções mistas em decorrência de cláusula contratual. Valor e natureza jurídica.

Foi exposto que, em caso de co-titularidade, o empregador deveria pagar ao empregado, a título de *royalties*, metade dos lucros obtidos com a exploração do invento.

174. Neste sentido, cf. TRT 3ª Região - RO 5519/90 - Ac. 1ª T., 30/9/91 - Rel. Juiz Antônio Fernando Guimarães - *Rev. LTr* 56-05/552, p. 553. Neste acórdão, o tribunal mandou pagar a remuneração do empregado ainda que a patente não tivesse sido depositada. Tratando-se de um modelo de utilidade, o acórdão mandou que a remuneração fosse paga por um período de dez anos (Código de 71, artigo 24) a partir do mês em que o invento foi testado. Este último critério justifica-se pelo fato de que o empregador, conforme exposto atrás (cf. nota 115, *supra*, e

texto respectivo) acompanhou os trabalhos de desenvolvimento e de teste da concepção do empregado.

175. O texto do § 1º do artigo 91 da Lei 9.279/96, é, em certo sentido, supérfluo, pois não haveria necessidade de a lei manifestar que os co-inventores podem estabelecer regime não equalitário de distribuição dos *royalties*. Entretanto, o dispositivo serve para deixar bem claro que o patrão não tem voz no assunto, e que não pode ser ele a comandar a distribuição de *royalties* entre os empregados.



A questão é a de saber se, na vigência de cláusula de cessão de inventos futuros, o regime é o mesmo.

Em primeiro lugar, assente-se o seguinte: se o contrato de trabalho incluiu a cláusula de cessão, o patrão não pode deixar de remunerar a invenção mista do empregado. Aquela cessão presume-se onerosa enquanto não provada a sua gratuidade (note-se que, em se tratando de direito patrimonial, o empregado pode renunciar à remuneração pela invenção; o difícil — senão impossível — é aceitar a possibilidade de essa renúncia ser feita previamente, por ocasião da celebração do contrato de trabalho¹⁷⁶), mesmo que não conste da cláusula a obrigação de pagar uma remuneração, ou ainda que conste uma obrigação de pagar menos da metade dos lucros obtidos com a exploração.¹⁷⁷

Em segundo lugar, é de ressaltar-se que a espécie de negócio jurídico é diferente: aquela cláusula é de compra e venda enquanto que o regime supletivo é de locação.

Por conseguinte, o valor e a forma de pagamento não de ser distintos.

Enquanto que, em regra, o pagamento pela licença exclusiva será feito em prestações sucessivas, variando a cada ano de acordo com as vantagens econômicas decorrentes do uso comercial da invenção, o pagamento pela cessão será feito de uma só vez, independentemente de o contrato estar ainda ou não em vigor à data do pagamento. Isto é: se o empregador estipular que só pagará aquela remuneração depois de expedida a carta-patente (como é até aconselhável) e se, entretanto, o contrato de trabalho já se extinguiu, o inventor não deixa de ter o crédito ao pagamento.

O preço da cessão deve levar igualmente em consideração o valor econômico do invento e a circunstância de estar havendo uma transferência de propriedade. Portanto, rigorosamente, o empregador deverá pagar ao empregado metade do que pagaria se adquirisse a patente de terceiros (excluído, evidentemente, o que eventualmente seria pago pela cessão de *know-how* — pois entre empregador e empregado não há que se cogitar desse tipo de contrato —, bem como os custos desembolsados na aquisição e na manutenção dos direitos de patente).¹⁷⁸

176. Evidentemente, para que se aceite uma renúncia de direitos pelo empregado, é preciso, antes de tudo, que ele saiba precisamente ao que está renunciando. E ele só poderá saber disso depois de realizado o invento e depois de ser feita uma estimativa do seu valor econômico.

177. Se a cláusula (ou o regulamento de empresa) contém previsão de pagamento de um valor fixo, essa estipulação será nula, precisamente porque pressupõe um pagamento inferior a 50%, antes mesmo de a invenção ter sido realizada. O que é recomendável é que não se antecipem parâmetros para o pagamento, e sim critérios para a sua apuração. Ver nota seguinte.

178. A fixação, em regulamento de empresa, do preço a pagar ao empregado pela cessão de invento futuro é sempre questão delicada porque, de um lado, se for insuficiente, além de constituir ilegalidade, serve de desestímulo à atividade inventiva, e, de outro, se for excessiva, poderá onerar seriamente o empregador. A dificuldade está em se fixar um preço à tecnologia recém-desenvolvida, uma vez que ela geralmente envolve "produtos, processos e serviços que ainda estão em sua infância" (Gerald G. Udell e Thomas A. Potter, "Pricing New Technology", *Research Technology Management*, jul./ago. 89, p. 14). Além disso, os mercados e a demanda para o novo produto não estão ainda definidos, podendo sofrer grandes alterações no curso dos próximos anos. Pressupondo um prazo de validade de 15 anos para a patente, pode-se imaginar que o valor econômico do invento tende a variar de acordo com uma curva com as pontas viradas para baixo: isto é, o valor partirá do zero, aumentará à medida em que, no mercado, crescer a aceitação do produto, até um ponto máximo, a partir do qual se dará a saturação da demanda e a conseqüente queda, em razão da obsolescência da tecnologia. Um preço que o patrão pague ao empregado pela cessão da invenção, por hipótese, na data da expedição da patente, e que tenha levado em conta a exploração efetuada até àquela data, projetando-a em linha reta para o futuro, inevitavelmente esquecerá o movimento ascendente daquela curva. Por outro lado, ainda que a projeção pudesse ser feita com uma razoável margem de segurança, sobre a patente sempre penderá o risco de uma eventual anulação. Assim, uma projeção puramente aritméti-

ca poderá revelar-se excessiva, pois, se acaso a invenção vier a cair em domínio público antes do termo legal para a extinção da patente, qualquer concorrente poderá utilizá-la. O respectivo valor econômico sofrerá então uma considerável depreciação. O ativo perece. O que é recomendável fazer-se é que a primeira parcela a ser paga pelo patrão — eventualmente dentro de um prazo determinado contado da data da expedição da patente — leve em consideração alguns fatores de valoração econômica, técnica e jurídica do invento, nomeadamente: a) valor econômico já constatado, não só quanto a receitas da empresa mas também no que diz respeito a outros ganhos (redução de custos, por exemplo); b) originalidade (nível de novidade e grau de inventividade) e complexidade do invento; c) segurança do título jurídico de propriedade (convicção quanto à validade do título expedido pelo órgão governamental, sobretudo em face do exame técnico realizado no processamento do pedido de patente); d) quaisquer outras vantagens que o patrão já tenha auferido com o invento (criação ou reforço de imagem junto ao mercado e aos órgãos governamentais; admissão a novos mercados; etc). Ver, como exemplo de critérios de remuneração de inventores, M. Yokoyama, "Stimulation de l'Activité Inventive dans l'Entreprise — Les Systèmes d'Inventions de Salariés, Systèmes d'Appui de l'Activité Inventive", *La Propriété Industrielle*, 1988, pp. 409-415. Entretanto, o regulamento deverá prever a revisão periódica da remuneração paga (de ano em ano ou de dois em dois anos, por exemplo, e até a extinção da patente), de modo a possibilitar a sua complementação. E aí, o patrão poderá limitar essa revisão apenas à variação positiva do valor econômico. É que os outros critérios indicados apenas servem de apoio a uma estimativa de inclinação futura daquela curva referida. Não haverá interesse em reprisá-los. Qualquer regulamento que não preveja essa flexibilidade da remuneração — ou, mais precisamente, a sua revisão — sempre esbarará na possibilidade de o empregado alegar que, se pudesse ter previsto o real valor econômico do invento, não o teria cedido ao patrão por uma única parcela fixa. Afinal, ele teria renunciado a um direito cuja dimensão econômica realmente desconhecia.



Aquela remuneração não é prêmio nem gratificação, e muito menos salário, mas sim preço pago pela cessão de um bem. A sua natureza é de ordem civil e não trabalhista.

Quanto à hipótese de serem vários os inventores, vale o que se expôs anteriormente (*supra*, 3.5, final).

3.8. Direitos e obrigações do empregado e do empregador em face das invenções mistas.

As obrigações dos empregados em face das invenções mistas são as mesmas decorrentes das invenções de serviço: comunicar o invento ao empregador sem demoras, manter o sigilo e auxiliá-lo na obtenção dos direitos de propriedade industrial.

Quanto ao empregador, cabe-lhe a obrigação de pagar a remuneração e de explorar o invento, sendo que a exploração deverá ser iniciada dentro do prazo de um ano, contado da concessão da patente.

O parágrafo 1º do artigo 42 do Código de 71 é, num certo sentido, mais rigoroso do que os artigos 33 e 49 do Código de 71 (que prevêem a licença obrigatória e a caducidade por falta de uso pelos períodos de três e quatro anos, contados da expedição da patente, respectivamente). Também o § 3º do artigo 91 da Lei nº 9.279/96 é mais rigoroso do que o § 5º do artigo 68 e o artigo 80 (a licença obrigatória só poderá ser requerida após decorridos três anos da concessão da patente, e a caducidade, dois anos após a concessão da primeira licença compulsória). Mas entende-se o maior rigor daquele dispositivo. Afinal, quanto mais o empregador tardar em explorar a invenção, menor será, em tese, a remuneração do empregado.¹⁷⁹ A Lei nº 9.279/96, entretanto, alivia em parte o ônus do empregador, ao admitir que este retarde a exploração por "razões legítimas". Claro, uma destas razões será a inviabilidade econômica da exploração do invento (só que se houver viabilidade na sua exploração por terceiro, o empregador deverá negociar uma licença).

Logo, se o empregador não explora ou se explora insuficientemente a invenção, aplica-se a consequência prevista pelo § 1º do artigo 42 do Código de 71 e pelo § 3º do artigo 91 da Lei nº 9.279/96: a proprie-

dade da invenção passará exclusivamente para o empregado. Isto, note-se, sem qualquer ônus: a inércia do patrão (salvo motivo de força maior, no regime do atual Código, ou salvo razões legítimas, no regime da lei de 96), faz presumir o seu desinteresse pelo invento.¹⁸⁰

O dispositivo não se aplica àquelas invenções que o empregado cedeu ao empregador. Nesta hipótese, o empregador é o único titular da invenção porque a cessão dos direitos do assalariado se fez previamente. Mas o direito à remuneração (ao preço) persiste: o patrão fica obrigado a pagar ao inventor um valor que terá em conta o benefício que ele poderia realizar se utilizasse o invento, numa razoável previsão.

Além disso, e porque esse pagamento deve ter como base de cálculo o valor econômico do invento, o fato de ele ser feito de uma só vez não impede que o empregado reclame posteriormente por uma revisão do montante apurado, se a invenção vier a revelar-se mais lucrativa do que se esperava.

O empregador só se desobriga da exploração — e do pagamento da remuneração — se, quando comunicado da realização do invento, mostrou seu desinteresse e liberou a invenção para que o empregado requeresse a patente exclusivamente em nome deste.

Tanto o § 1º como o § 3º do artigo 42 do Código de 71 e o § 4º do artigo 91 da Lei nº 9.279/96, que tratam do direito de preferência de empregado e empregador no caso de cessão da patente, mostram claramente o artificialismo da co-titularidade. Com efeito, é muito mais fácil prever o exercício do direito de preferência pelo empregador — dono do capital — do que pelo assalariado. Por outro lado, o que vai fazer o empregado com a patente? A premissa é a de que ele não dispõe de uma unidade industrial para explorar o invento — se dispusesse, ele estaria praticando concorrência com o seu patrão. Mas mesmo que se admita a eventualidade de o empregado montar uma unidade industrial só para explorar o invento (e isso seria até juridicamente possível, dentro dos limites antes expostos¹⁸¹), é preciso lembrar que, se o empregador retardou a exploração do invento é porque, em princípio, a receptividade do mercado não foi grande. Nesse caso, fica também difícil imaginar a possibilidade de o empregado encontrar um

179. As sanções ao ônus da exploração da invenção patenteada têm vindo a ser alvo de sucessivas modificações, no sentido de abrandá-las. Recentemente, a entrada em vigor dos TRIPS determinou que os países signatários não podem estabelecer discriminações quanto ao local da exploração, pelo que a exploração num País-membro deve ser considerada como sendo feita no território nacional dos outros membros. A lei brasileira, em princípio, parece não ter seguido esta regra de perto, posto que o inciso I do § 1º do artigo 68 manteve a exigência da exploração da invenção em território brasileiro.

180. É em razão desta presunção de desinteresse que o empregado, agora investido na titularidade plena do invento, poderá transferi-lo a terceiros ou explorá-lo sem incidir em justa causa para despedida (a menos, claro, que segredos de empresa estejam envolvidos). Doutra forma, não se compreenderia o dispositivo legal.

181. Cf. *supra* 3.4.



terceiro interessado em negociar com ele a licença ou a cessão do invento, ainda mais considerando que o empregado só poderá comunicar o *know-how* estritamente vinculado ao invento e por ele desenvolvido, vale dizer, que não pertença ao empregador e que possa ser utilizado em outras aplicações (sob pena de praticar concorrência desleal).

O Código de 71 prevê ainda o dever de o empregador depositar as invenções mistas, obrigatória e prioritariamente, no Brasil.¹⁸² Se fosse de outra forma, o § 2º do artigo 42 não teria sua redação iniciada pela expressão "O empregador poderá ainda requerer privilégio no estrangeiro (...)", a fazer pressupor que, antes, ele deveria ter depositado o pedido de patente no Brasil. Esse § 2º atribui o ônus do depósito no estrangeiro ao patrão. Mas nada obsta a que o empregado, vendo esgotar-se o prazo de prioridade da Convenção da União de Paris e prevendo boas possibilidades de exportação da tecnologia ou dos produtos patenteados, se antecipe e deposite o pedido no estrangeiro. Claro que tanto empregador quanto empregado deverão indicar o co-requerente. A remuneração pela patente estrangeira deverá seguir os mesmos critérios já expostos para a invenção mista, para a qual se tenha requerido patente no Brasil.

Conforme já exposto¹⁸³, esta obrigação de depositar não faz muito sentido, pelo que, acertadamente, a Lei nº 9.279/96 deixou de lhe fazer menção.

3.9. Competência e prescrição.

Viu-se que o que o empregador paga ao assalariado pela licença exclusiva da exploração do invento são *royalties*. Não é, pois, salário, e sim preço. Viu-se ainda que também é preço o

pagamento a que o empregado faz jus em caso de cessão do invento para o patrão.

Assim, o desenvolvimento e a exploração de uma invenção mista podem gerar dois tipos diferentes de conflito: um conflito sobre direitos de propriedade quanto ao quinhão remanescente (este conflito surge se o patrão ou o empregado deposita o pedido de patente só em seu nome, omitindo o nome do requerente); um conflito sobre a remuneração. Em qualquer dos casos, a prescrição é de natureza civil, e não trabalhista.

No primeiro caso, trata-se de ação reivindicatória, sobre a qual já se falou.¹⁸⁴ No segundo caso, enquanto vigorar o Código de 71, a prescrição é determinada pelo Código Civil. O seu prazo é de cinco anos para o pagamento em prestações (na hipótese de aplicação do regime legal supletivo, isto é, da co-titularidade), vencido a contar de cada prestação sucessiva (Código Civil, artigo 178, § 10, inciso II). Na falta de estipulação sobre a data de vencimento de cada prestação, deve considerar-se devida a primeira ao fim de um ano de expedição da cartapendente ou, se a sua exploração só foi iniciada pelo patrão após essa data, ao fim de um ano contado do início da exploração industrial da invenção.

O mesmo prazo vale para a invenção não patenteável ou não patenteada, só que agora, não havendo a patente, o prazo contar-se-á do início da exploração.

Mas se houve cessão prévia, o prazo de prescrição para o empregado reclamar será de vinte anos (é que o pagamento, em princípio, seria feito de uma só vez). Aplica-se aí a regra geral do artigo 177 do Código Civil.

Na vigência da Lei nº 9.279/96, o prazo para o empregado reclamar do patrão o pagamento pela licença exclusiva é de cinco

182. Esta regra constitui parágrafo do artigo 40 — relativo aos inventos de serviço — mas aplica-se também às invenções mistas.

183. Cf. *supra* Parte 2, 2.6.

184. Cf. *supra*, Parte 2, 2.7.



CLARKE MODET DO BRASIL LTDA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL
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

anos (artigo 225). Este dispositivo refere-se à ação para reparação de dano. No caso, claro, trata-se de dano ao direito, isto é, do ilícito. O prazo conta-se da mesma forma que o estabelecido pelo Código Civil, isto é, a partir de cada prestação sucessiva. Assim como ocorre com as invenções de serviço¹⁸⁵, também as reclamações relativas a inventos mistos deverão ser ajuizadas perante a Justiça do Trabalho.¹⁸⁶ É que aspectos relevantes do contrato de trabalho serão examinados no litígio: se o empregado foi ou não contratado para inventar; se o patrão contribuiu para a realização do invento e de que forma; se o patrão, ao determinar uma tarefa inventiva para o empregado, o desviou de sua função, de modo a causar-lhe prejuízo, ou se, pelo contrário, o promoveu ao cargo de pesquisador. Certamente, estes temas só podem ser discutidos no âmbito da Justiça do Trabalho. E mais: isso é assim ainda que o empregado reclame para que o seu patrão lhe pague *royalties*. Foi o que afirmou o Min. Alves de Almeida: “Impõe-se, de outra parte, não confundir o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir dissídios relativos a propriedade industrial, quando oriundos do contrato de emprego, com a natureza jurídica dos rendimentos propiciados por essa propriedade, que nada têm de trabalhistas”.¹⁸⁷

PARTE 4 — INVENÇÕES LIVRES

4.1. Conceito de invenções livres.

São invenções livres todas aquelas que, realizadas por empregado, não se enquadram na definição legal de inventos de serviço ou de inventos mistos. O seu conceito obtém-se, portanto, pelo critério de exclusão.

O texto do artigo 90 da Lei nº 9.279/96 parece trazer uma inovação, ao definir o invento de serviço como aquele que é “desvin-

culado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos” do empregador (grifo acrescentado). O artigo 41 do Código de 71 menciona o invento “realizado sem relação com contrato de trabalho [...] ou ainda, sem utilização de recursos [...]” do empregador (grifo acrescentado). Aparentemente, os dois requisitos, na vigência do Código de 71, seriam alternativos, e, sob a égide da Lei de 96, passariam a ser cumulativos. Portanto, segundo a atual lei, a falta de um dos elementos não descaracterizaria o invento livre. Para a nova lei, em contraste, só a soma dos dois elementos é que configuraria o invento livre, de exclusiva propriedade do empregado.

Mas não é assim. O Código de 71 estava apenas mal redigido. Onde estava escrito “ou ainda” deveria estar “e ainda”. E isto por uma razão muito simples: um invento poderia não ter relação com o contrato de trabalho e ainda assim poder ser apropriado pelo patrão: bastava que o inventor o tivesse desenvolvido com recursos do empregador. Neste caso, a invenção passava a ser mista.

Portanto, o conceito de invenção livre não foi alterado pela nova lei.

4.2. Propriedade sobre as invenções livres. Seu uso pelo empregador.

A invenção livre pertence exclusivamente ao empregado (Código de 71, artigo 41; Lei nº 9.279/96, artigo 91). Nula seria a cláusula do contrato de trabalho que dissesse o contrário.¹⁸⁸

Mas pode ocorrer que ela interesse ao empregador e que este a explore, ou diretamente (através da montagem de uma unidade industrial) ou indiretamente (cedendo-a ou licenciando-a a terceiros). Neste caso, o relacionamento empregado-empregador ocorre como se de estranhos se tratasse. O empregador deverá pagar ao empregado nas mesmas condições em que pagaria a um terceiro.¹⁸⁹

185. Cf. *supra*, Parte 2, 2.8.

186. A jurisprudência dos Tribunais do Trabalho é hoje, quanto a esse ponto, pacífica. Cf. TST-E-RR-1.518/74 (D.J. de 9/9/75); TRT - 5ª Reg. 43/77 - Ac. 1.840/77 (Rev. LTr 42/95); TRT - 3ª Reg. 1.940/72 (Rev. LTr 37/353); TRT - 4ª Reg. - RO 3.869/84 (B. Calheiros Bonfim e Silvério dos Santos, *Dicionário de Dec. Trabalhistas*, 20ª ed., Edições Trabalhistas, Rio de Janeiro, s/d, p. 394); TST - RR 1.426/79 (*Dicionário de Dec. Trabalhistas*, 22ª ed, pp. 409/410). Contra: José Martins Catharino, *Contrato de Emprego*, Salvador, s/d, p. 103, e Douglas Gabriel Domingues, *Direito Industrial - Patentes*, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1980, pp. 194/195.

187. TST-RR-1.426/79, *Jurisprudência Trabalhista/TST* - vol. 9/1982, p. 69.

188. A nulidade seria decorrente da pré-cessão, a título gratuito ou previamente (e, claro, arbitrariamente) acertado, de bens futuros, de valor econômico ainda desconhecido. Mas não seria inválida a cláusula que previsse a preferência do patrão em relação a terceiros, no caso de o

empregado, durante a vigência do contrato, vir a realizar inventos livres, em condições a negociar futuramente. Dois pontos, portanto, têm que ser superados para se poder validar a cláusula de promessa de cessão de inventos livres: a coação e a pré-fixação das condições de transferência. Se ambos os elementos estiverem ausentes, a cláusula é lícita.

189. Assistem ao empregado os mesmos remédios judiciais que assistem a um titular de patente comum: poderá ajuizar ação de preceito cominatório contra o patrão (ou contra o terceiro, em caso de exploração indireta por aquele), com pedido cumulativo de perdas e danos. Obviamente, neste caso a competência é da Justiça comum. É que o patrão comparece no feito como um contrafator, isto é, como sujeito de uma relação jurídica criada a partir de um ato ilícito, e não como empregador, como titular de direitos e obrigações trabalhistas. O empregado poderá ainda dar início a uma ação penal por contrafação.



Suponha-se, entretanto, que um empregado do setor de almoxarifado de uma empresa fabricante de equipamentos de telecomunicações, por puro espírito de curiosidade, e durante o seu tempo de lazer, em casa, desenvolve um equipamento utilizável numa central digital. Suponha-se ainda, para efeitos de discussão, que aquele empregado nunca conversou com qualquer colega sobre o assunto e muito menos consultou dados técnicos da empresa. Suponha-se que ele apenas usou literatura técnica, disponível nas bibliotecas públicas, para desenvolver a invenção. Claro, estamos perante um invento livre (resultante de atividades não contratadas e sem utilização de recursos do empregador). O empregado é o exclusivo proprietário da patente que poderá vir a ser expedida. Mas, certamente, o empregado não poderá explorar a invenção, nem associar-se a quem o faça, sob pena de estar exercendo atividade concorrente à do patrão. Poderá, em princípio, licenciar a patente a terceiros, posto que, conforme os fatos expostos, o empregado não terá que comunicar *know-how* do patrão. A única ressalva poderá ocorrer se o patrão estiver no negócio de vender tecnologia de centrais digitais — o empregado, nesta eventualidade, será um concorrente em potencial.

Não é obrigação do empregado comunicar ao patrão a realização de uma invenção livre. Mas, por uma questão de lealdade, deve notificá-lo das invenções que, mesmo sendo livres, interessem à sua atividade.¹⁹⁰

PARTE 5 — OBSERVAÇÕES FINAIS

O regime supletivo da co-titularidade em matéria de invenções mistas merecia mais do que o total silêncio a que foi relegado durante a tramitação e o debate público da nova lei. Com efeito, trata-se de uma solução artificial, que só é justa na aparência, posto que na prática nunca o empregado terá

margem para discutir se o *quantum* que lhe é pago pela licença exclusiva é o valor correto. Afinal, ele só poderá fazê-lo se tiver acesso aos livros do patrão — sendo que o acesso à escrita comercial do licenciado é condição relativamente comum em contratos de licença de patente, quando houver dúvidas razoáveis quanto à correção dos pagamentos feitos. Ora, esse acesso não lhe será facultado sem resistência, ainda mais se a relação de emprego continuar em vigor. Por outro lado, na medida em que o empregado é co-titular da patente, ele torna-se um sócio indesejável do patrão.

Sempre se poderá dizer que este critério de alocação de direitos talvez não seja o melhor, mas, sendo supletivo, sempre pode ser substituído por negociações entre as partes.

Isto é verdade. Mas, em primeiro lugar, não pode ser substituído por uma solução que prive o empregado de seus direitos. Foi dito atrás que o empregado até pode renunciar a parte de seus direitos patrimoniais, mas isso só acontece quando está claro que ele conhece efetivamente os direitos a que está renunciando. E, em segundo, se, na prática, o regime supletivo não vai ser utilizado, cabe perguntar por que o legislador, então, não estabelece logo um regime de alocação de direitos que funcione efetivamente — e que elimine ou reduza a eventualidade de patrão e empregado a negociarem, já que eles não se encontram em pé de igualdade.

Acredito que o sistema supletivo da co-titularidade poderia ser alterado, sem com isso onerar o patrão ou prejudicar o empregado. Para isso, as invenções que hoje são consideradas mistas, passariam a ser de propriedade exclusiva do patrão, desde que este a reivindicasse num determinado período contado do momento em que o empregado comunicasse a sua realização; a reivindicação geraria, em favor do empregado, o pagamento de um preço justo. Este preço justo seria computado levando

190. É interessante, até para evitar situações de conflitos decorrentes de uma errônea classificação do invento pelo patrão, que o assalariado,

ao comunicar a invenção livre, indique desde logo as circunstâncias em que ela foi realizada.

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

São Paulo-SP
Av. das Nações Unidas, 12.995,
18º andar – Edifício Plaza Centenário
04578-000 - São Paulo - SP
Fone: (011) 5505-4001
Fax: (011) 5505-3990

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



em conta o valor de mercado da invenção, os ganhos obtidos pelo patrão e os níveis de *royalties* praticados em contratos de licença envolvendo tecnologia semelhante.

Por outro lado, entre a solução de atribuir competência ao INPI para dirimir controvérsias entre empregados e empregadores relativas a inventos¹⁹¹ e a de mantê-la com a Justiça do Trabalho, talvez fosse mais aconselhável estabelecer uma comissão paritária, no âmbito do Ministério do Trabalho, formada por representantes das partes interessadas (patrões e empregados) bem como do Poder Judiciário e de órgãos do governo direta ou indiretamente envolvidos (o próprio Ministério do Trabalho, o INPI e o Ministério da Ciência e da Tecnologia).¹⁹²

A Comissão poderia atuar preventivamente, homologando todos os acordos entre patrões e inventores, relativos à fixação (e à revisão) da remuneração, ou, corretivamente, decidindo conflitos — caso em que a decisão estaria inevitavelmente sujeita à apreciação, se requerida pela parte interessada, da Justiça do Trabalho.

Com isso conseguir-se-ia maior celeridade no processo, melhor proteção dos interesses de ambas as partes e, sobretudo, uma apreciação mais técnica dos conflitos, pois estes envolvem conceitos muito específicos que fogem ao conhecimento profissional normal dos juizes e dos vogais trabalhistas. Nos casos eventuais em que estes fossem chamados a rever decisões da Comissão, certamente o processo estaria depurado de questões secundárias e os pontos técnicos estariam suficientemente debatidos e esclarecidos.

O fulcro da questão está na necessidade imperiosa da constatação da relevância do problema. De um lado, há o sentimento de frustração dos inventores que, ou ignoram a existência da lei que os protege, ou, se a não ignoram, mostram-se impotentes para negociar condições razoáveis com os empregadores.¹⁹³ Ora, considerando que neste caso o inventor tem reais e efetivas possibilidades de quantificar — ainda que aproximadamente — os ganhos que o patrão auferir com o seu trabalho inventivo, o sentimento de estar

sendo injustiçado é maior. Além disso, conforme declarou Dennis Chamot, diretor adjunto da AFL-CIO, uma das centrais sindicais norte-americanas, em depoimento perante o Congresso, “Parece não haver problemas em aceitar a idéia de que um bom desempenho nas vendas deveria ser recompensado, ou de que os gerentes devem receber gratificações anuais. Se os incentivos monetários se justificam nesses casos como sendo necessários para estimular um desempenho melhor, então deveriam igualmente aplicar-se aos inventores-empregados”.¹⁹⁴

Do outro lado está o patrão. Este, ou também desconhece a lei ou, se a conhece, não está muito interessado em ter sócios indesejáveis. Ou, ainda, pensa que o salário que paga ao empregado é suficiente para lhe remunerar o esforço despendido em invenções, ainda que o contrato não as preveja. A indústria norte-americana, especificamente, que se opõe à alteração do regime do *shop right*, tem levantado duas objeções à compensação pelo uso das invenções mistas. Em primeiro lugar, alega-se que reconhecer direitos especiais para os inventores é “injusto” para com os colegas que, nas empresas, exercem atividades de suporte à pesquisa, desde a coleta de dados até aos trabalhos de engenharia. Afinal, os inventores e os não-inventores estariam trabalhando em conjunto, para o mesmo fim. Não deveriam merecer, portanto, tratamento diferenciado.¹⁹⁵ Por conseqüência, acabaria por se formar um espírito antiooperativo dentro dos laboratórios, às vezes mesmo com equipes competindo umas com as outras para chegar primeiro à solução (e à recompensa). Em segundo lugar, o sistema de remuneração dos inventores-empregados levaria à formação de uma complexa, burocrática e cara estrutura dentro das empresas destinada à avaliação dos inventos.¹⁹⁶

Entre os dois interesses conflitantes, encontra-se o juiz trabalhista, manietado pelo texto da lei e por um desconhecimento embaraçante dos conceitos específicos da propriedade industrial.

Num interessantíssimo (e original) trabalho, Kirker chama a atenção para o seguinte: “Nos países industrializados ocidentais, ain-

191. Esta era a solução do Código da Propriedade Industrial de 1969, revogado pelo de 1971.

192. Órgãos administrativos semelhantes existem na Alemanha e na França, sendo que neste último país a submissão de controvérsias à sua apreciação é opcional, podendo qualquer das partes preferir recorrer diretamente ao Judiciário. Saliente-se ainda que a Comissão francesa é presidida por um juiz.

193. Num inquérito realizado nos EUA, 25% dos inventores-empregados entrevistados confessaram sentir essa frustração. Ver J. P. Sutton, “Les Inventions d'Employés aux Etats-Unis d'Amérique”, *La Propriété Industrielle*, 1982, 240, p. 250. Também Hiance & Plasseraud: “A situação dos inventores assalariados é, sem dúvida, raramente satisfatória, quer nos países industrializados quer nos países subdesenvolvidos”. Martine Hiance & Yves Plasseraud, *Brevets et Sous-Développement*, ed. Librairies Techniques, Paris, 1972, p. 193.

194. *Rights of Employed Inventors, 1982: Hearing on H.R. 4732 and H.R. 6635 Before the Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the Committee on the Judiciary*, 97th Cong., 2nd Sess. 85 (1982). Estes dois projetos de lei propunham estabelecer um sistema de remuneração de inventos de empregados inspirado no sistema alemão. A indústria sempre se tem oposto vigorosamente a qualquer alteração do *shop right*, e não agiu de modo diferente no caso desses dois projetos.

195. Cf. Witte & Gutttag, artigo cit. *supra* nota 22, p. 473.

196. Cf. correspondência remetida pela SmithKline Beckman Corporation, em comentário a artigo jurídico que defendeu a adoção, nos EUA, de regime de tratamento de inventos de empregados semelhante ao da Alemanha. Cópia dessa carta foi anexa às atas da audiência pública citada *supra*, nota 193, p. 2270-2272.



da não se chegou a considerar o inventor-empregado como um verdadeiro aliado, associado ou sócio da empresa, tendo os mesmos interesses que ela, ou seja, que as invenções sejam lucrativas. Pelo contrário, o inventor é freqüentemente considerado como um incômodo, cujos direitos convém limitar muito estritamente¹⁹⁷. É um erro tanto do ponto de vista psicológico quanto do econômico. É uma forma de 'desmotivar' os inventores, o que é contrário ao interesse do industrial¹⁹⁸.

O que há a fazer é eliminar a possibilidade de confisco dos inventos de empregados com base num contrato de trabalho.

A solução não está fora de alcance. Basta encontrar um meio-termo legislativo que não beneficie em excesso o patrão (o que levaria o empregado a não inventar ou a não comunicar os inventos) nem o empregado (o que conduziria o empregador a não incentivar as invenções na sua empresa). E será necessário adotar meios eficazes de controle da correta aplicação da lei. Por outro lado, aqueles obstáculos levantados pela indústria ameri-

cana a uma revisão do regime do *shop right* não procedem. É que, a uma, os inventores fariam jus a um tratamento diferenciado por uma simples razão: a sua atividade, dentro de uma organização empresarial, é efetivamente diferente. Além disso, a competição dentro da empresa, quando não é salutar, pode ser coibida por um gerenciamento eficiente. Em segundo lugar, a gestão de um sistema de premiação de invenções não tem que ser necessariamente caro e burocratizado. Com efeito, se for bem organizado e atuante, ele paga-se por si mesmo, já que incentivará a criação de novas invenções. Além disso, muitas empresas já dispõem de um programa desses — a novidade estaria em que esse programa deixaria de resultar de uma mera liberalidade mas passaria a cumprir uma determinação de lei.

Na verdade, a única perspectiva pela qual o problema deveria ser olhado é que os interesses de empregados-inventores e os dos patrões não se chocam. Pelo contrário: completam-se.¹⁹⁹

197. Marcy sugere que este modo de encarar as invenções de empregados foi herdado da noção que prevalecia na Idade Média sobre a propriedade dos frutos do trabalho dos servos da gleba. Willard Marcy, "New Approaches for Compensation of Inventors", *Research Technology Management*, 21(2), mar./1978, p. 25. Cf. tb. *supra* Parte 1, 1.1.

198. Gaylord E. Kirker, "Rapport sur la Conférence Internationale sur la Situation des Inventeurs" (Genebra, 21/24.5.84), *Annuaire* 1985/1, AIPPI, p. 149. Nesse trabalho, Kirker sugere que os inventores poderiam, face ao descaso de seus direitos, ser tentados a se associar em apoio a regimes socialistas, atraídos pelo sistema aí adotado (o do certificado de autor de invenção que assegurava ao inventor um direito de crédito sobre a remuneração que, por critérios legais, lhe era atribuída). Havia aqui uma enorme dose de exagero. Nem o inventor tem como principal preocupação ser tratado como sócio (não lhe cabe — e nem ele pretende — assumir os riscos da atividade empresária) nem o certificado de autor de invenção seria a solução ideal, posto que incompatível com o regime capitalista (o certificado era específico dos regimes socialistas, cabendo a propriedade sobre a invenção ao Estado, e um direito de crédito ao inventor). Afinal, é no regime capitalista que os inventores são melhor remunerados até porque só num regime de concorrência é que as invenções melhor podem ser avaliadas.

199. Como pano de fundo, na verdade, está um problema bem mais sério, bem mais delicado, e nunca até agora exposto. A Organização Mun-

dial do Comércio assenta num princípio de liberdade do comércio internacional, a qual não prescinde de que os Países-Membros encontrem um ponto de equilíbrio nos padrões de tratamento doméstico dos fatores de produção. Os TRIPS resultaram precisamente da necessidade desse equilíbrio, posto que a proteção inadequada à propriedade industrial em vários países acabava por resultar numa barreira à lealdade da concorrência internacional. Cada vez mais se levanta a tese de que deverá haver uma proteção equilibrada ao fator-trabalho, para que os países não concorram em desigualdade de condições no mercado internacional. Cf. Renato Ruggiero (Diretor-Geral da OMC), "The Road Ahead: International Trade Policy in the Era of the WTO", conferência pronunciada em Ottawa, 28/5/1996 (este documento pode ser encontrado na *home page* da OMC na World Wide Web). Ora, não é descabido, para países como a Alemanha, o Japão, o Brasil, cujas leis "encarecem" a exploração de inventos realizados por empregados que não são contratados para inventar, alegar que regimes normativos como o dos Estados Unidos constituem um *dumping* da atividade inventiva, o que daria a este país condições vantajosas para concorrer no mercado internacional de novas tecnologias e/ou de produtos incorporando novas tecnologias. Um pedido para que a OMC constituísse um painel para examinar este ponto talvez não fosse inteiramente impertinente.

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



LEI Nº 9.139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995. ALTERAÇÕES NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

MARCELO AVANCINI NETO

Associado de Pinheiro Neto - Advogados e integrante da Área Contenciosa

1. Uma comissão de especialistas em direito, nomeada ainda no Governo Itamar Franco, e sob a coordenação do Ministro Sálvio de Figueiredo, do Superior Tribunal de Justiça, incumbiu-se de estudar mecanismos para desburocratizar e acelerar a máquina judiciária na prestação da tutela jurisdicional. Do bojo dessa Comissão, nasceram projetos de lei, sete dos quais já convertidos em lei, que promovem reformas parciais no Código de Processo Civil.

2. Nesse contexto, a Lei nº 9.139, de 30 de novembro de 1995, introduz, dentro da nova ordem processual, alterações significativas na sistemática do recurso de agravo. A lei, que deverá entrar em vigor sessenta dias após sua publicação, altera o prazo de interposição do recurso, a formação do instrumento de agravo e, fundamentalmente, o seu processamento.

3. O prazo para a interposição do agravo, seja retido, seja de instrumento, passa a ser de dez dias. O aumento do prazo para a interposição do recurso, de cinco para dez dias, explica-se em função de alteração promovida no procedimento de formação do instrumento de agravo.

4. Com efeito, na disciplina anterior do recurso, o recorrente, ao ajuizar o recurso, apenas indicava — sem, portanto, promover sua juntada aos autos — as peças que entendia deveriam ser trasladadas. Intimava-se em seguida o recorrido a fazer sua indicação. Tais providências, não obstante simples em sua essência, consumiam tempo significativo, com idas e vindas de autos à imprensa para intimação das partes dos sucessivos despachos, bem como aos setores de reprografia dos tribunais para extração de cópia das peças. Somente após essa burocracia de cartório, que acarretava indevida e injustificável suspensão do processamento da ação, é que o recorrido era intimado a apresentar sua contraminuta de agravo.

5. Com as alterações, o agravo de instrumento passa a ser dirigido diretamente ao tribunal competente. Com a subtração do procedimento em primeira instância, a parte assume a incumbência de instruir seu recurso, desde logo, com todas as peças, obrigatórias ou úteis, para a demonstração de suas razões. Evita-se, com isso, o burocrático e sempre moroso procedimento de traslado, permitindo ao processo fluir normalmente em seu



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



juízo de origem. O aumento do prazo para interposição do recurso decorre, portanto, da atribuição à parte dessa nova atividade.

6. O encaminhamento do agravo de instrumento diretamente ao tribunal permitirá ao relator examinar eventual pedido da parte, de suspensão do cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Esse preceito, embora existente no ordenamento anterior, era, contudo, de difícil verificação na prática, já que o procedimento de formação do instrumento em primeira instância e a demorada distribuição do recurso nos tribunais impediam o pronto exame, pelo relator, do eventual pedido de suspensão da decisão recorrida, tornando o dispositivo legal inócuo. Como eram raros os casos de concessão de efeito suspensivo pelo próprio juiz da causa, incontáveis mandados de segurança eram impetrados ao tribunal visando à suspensão da eficácia da decisão agravada. Nesse sentido, a nova sistemática deverá reduzir o número de mandados de segurança impetrados com aquela finalidade.

7. Com o objetivo de não criar dificuldades às partes, naqueles casos em que a causa se desenvolver em comarcas distantes das sedes dos tribunais competentes para apreciação do agravo, a Lei nº 9.139/95 entendeu por bem considerar tempestivo o recurso que, ainda que não dê entrada no tribunal no prazo de sua interposição, seja comprovadamente postado no correio, sob registro com aviso de recebimento, no prazo legal.

8. O agravo confere ao relator, para o qual for distribuído, juízo de admissibilidade do recurso, podendo ser negado seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula do próprio tribunal superior. Da decisão que negar seguimento ao recurso, caberá novo agravo, este no prazo de cinco dias, ao próprio órgão competente para julgamento do recurso, para o que deverá o relator designar dia para julgamento.

9. O juiz da causa será informado, pelo agravante e no prazo de três dias, da interposição de recurso contra sua decisão. A critério do relator para o qual o agravo for distribuído, o juiz da causa poderá ser intimado a prestar informações sobre sua decisão. O tribunal também deverá prontamente comunicar, ao juiz da causa, a eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso. Caso, na pendência do julgamento do recurso pelo tribunal, haja retratação da decisão pelo juiz da causa, o agravo restará prejudicado, nesse caso assumindo importância efetiva o pedido de reconsideração que poderá ser ajuizado paralelamente à interposição do recurso e deverá ser dirigido ao juiz da causa.

10. São essas as principais modificações na estrutura do recurso de agravo. De um modo geral, as alterações foram positivas, e deverão evitar a solução de continuidade que os processos sofriam toda vez que a parte recorria de uma decisão interlocutória. Espera-se, também, que a instituição de um juízo de admissibilidade iniba recursos manifestamente infundados e que o novo processamento do agravo no tribunal permita julgamentos mais rápidos.

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



A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E O INPI

BENEDITO ADEODATO

Ex-diretor e ex-presidente do INPI.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão governamental responsável pelo registro, ou como preferem alguns, pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil. É sobre esta incumbência e, portanto, sobre o papel da Diretoria de Transferência de Tecnologia (Dirtec) como instrumento de política industrial e tecnológica que estaremos tratando neste ensaio e não sobre definições e conceitos acerca de tecnologia como normalmente fazem os "tecnólogos" quando tratam do tema.

A atuação da Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI pode ser dividida em fases subseqüentes. A primeira vigorou na fase de criação da mesma e tinha como motivação a obstrução da saída de divisas do país, principalmente no que diz respeito a remessa disfarçada de lucros das multinacionais, que, por razões tributárias, poderiam se utilizar da remessa de *royalties* para repatriar o capital investido no Brasil.

A segunda caracterizou-se pelo controle da entrada de tecnologia no país, com vistas a ordenar o desenvolvimento industrial. À época, o Plano Nacional de Desenvolvimento do governo brasileiro estabeleceu padrões de montagens setoriais, definindo configurações de estrutura de mercado segmentadas, tendo o governo se utilizado tanto do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), como da Cacex, como da Comissão de Política Aduaneira (CPA), ou ainda do Banco Central e do INPI, dentre outros, como instrumentos complementares para levar à frente o projeto de industrialização induzida.

A terceira fase coincidiu com o esgotamento do modelo de crescimento até então adotado e pode ser identificada como um período de desregulamentação. Inicialmente de maneira informal, depois pela revogação dos Atos Normativos de controle expedidos anteriormente pelo órgão e

por último com a modificação legal que tornou pouco atrativa a remessa disfarçada de lucros e praticamente eliminou as restrições a contratos entre controladoras estrangeiras e suas filiais aqui instaladas (Lei nº 8.383/91). Concomitantemente aos períodos finais desta fase, pudemos assistir a uma nova função que se constituía, enquanto se desmontavam as anteriores. Consistia exatamente em o INPI tomar a dianteira, criando canais de viabilização de negócios em termos de contratos entre estrangeiros e residentes no país, ou seja, o INPI pavimentou a regulamentação positiva do *franchising* e do rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento.

A assunção ao poder de burocratas pouco familiarizados com as estratégias dinâmicas sobre o papel desta Diretoria do INPI, aliada à crença arraigada de que o importante era liquidar os traumas do passado ditatorial, levaram os executores a inaugurar uma nova fase em que vigorou a acomodação e o desprestígio da Diretoria de Transferência de Tecnologia, como se a mesma fosse inútil e, deixada adormecida, cumpriria seus objetivos ou ao menos não atrapalharia. Afirmamos que esta posição defensiva não é recomendável, seja porque é inconsistente com a existência da própria, ou, principalmente, porque mantê-la latente significa privar a sociedade de propostas modernizantes e esclarecedoras. Para corroborar esta proposição e alertando que, para tanto, não é necessário nenhum instrumento jurídico controlador, apresento a seguir algumas das principais contribuições que podem advir de uma atuação ativa da Dirtec.

A Dirtec é um grande banco de dados de informações sobre contratos de transferência de tecnologia e de sua quantidade e diversidade muito se pode aprender e deduzir. No início da década de 70, foi feito um estudo por parte de Biato¹, que procurava identificar características explicati-

1. Biato, Francisco Almeida, et. al., *A Transferência de Tecnologia no Brasil*, Ipea/Iplan, Rio de Janeiro, 1970.



vas das séries contratuais. A atualização deste estudo, hoje, com um universo estatístico muito maior, aliado às novas técnicas metodológicas, poderiam ser bastante reveladoras de uma trajetória e de padrões. Ademais, já foram desenvolvidas metodologias de pesquisa, inclusive dentro do próprio INPI, que permitiram rastrear rotas tecnológicas de evolução do que seria, sem ser impositivo, recomendável, ou do que estaria por vir em termos de novidades no mercado de tecnologia.

A experiência acumulada ao longo dos anos permitiria, ainda, que a equipe técnica se engajasse em um amplo processo de estabelecimento de referências para a previsão de situações ou mesmo oferecimento de soluções para questões a cargo do Cade em termos de abuso do poder econômico, mercados concorrenciais, etc.

Outra importante contribuição que poderia ser dada pela Dirtec refere-se a simplificação da operação de remessa de *royalties* e assemelhados do Brasil para o exterior. Ou seja, atualmente, o contratante responsável pelas remessas ao exterior é obrigado a registrar o contrato no INPI, e posteriormente no Banco Central, para fazer a operação dentro da legalidade. Isto é um duplo trabalho injustificável. Entretanto, como o próprio BC não tem interesse em fiscalizar mais amiúde esta rubrica e também se vale de

consultas ao INPI nos casos de dúvidas, nada mais coerente do que entregar ao INPI a tarefa de alimentar o sistema do Bacen, simplificando a burocracia, mas mantendo a fonte de informação.

Vejamus uma outra responsabilidade. Não é muito difundida a orientação que a Dirtec dá aos empresários. Quando se fala nisso, logo os assustados pensam que está se propondo a ação de defesa dos empresários nacionais por parte dos técnicos daquele órgão em conhecida negociação de cláusulas contratuais. Não se trata disso, mas de reconhecer e explicitar que são enormes as dificuldades encontradas pelas partes para adequarem às regras brasileiras os contratos de assistência técnica e outros contratos que fogem aos modelos tradicionais de licenciamento de marcas e patentes ou de fornecimento de tecnologia não patenteada. Nestes termos, caberia à Dirtec orientar quanto a forma mais correta e simples de proceder para que o contrato ganhe em exatidão e agilidade.

Consciente que não se esgotam nestas as possibilidades de atuação da Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI, mas que por si só já seriam contribuições que dignificariam a atividade da unidade do órgão, torço para que a passividade do medo não derrote a dinâmica da construção.

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



CULTIVARES

MARIA THEREZA WOLFF

Sócia dos escritórios Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Sumário: 1. Cultivares - 2. Como se formou a UPOV - 3. Revisões do acordo - 4. Comparações entre o sistema de patentes e o de cultivares - 5. Cultivares nos países do Pacto Andino - 6. Cultivares no Mercosul - 7. Cultivares no Brasil - I. Definição de nova cultivar - II. Cultivar essencialmente derivada - III. Pipeline para cultivares essencialmente derivadas - IV. Introdução gradativa de pelo menos 24 espécies ao longo de 8 anos - V. Âmbito de proteção - VI. Exclusões na proteção - VII. Exceções nas exclusões, especialmente para cana-de-açúcar - VIII. Exploração comercial de cultivar essencialmente derivada - IX. Prazo de proteção - X. Licença compulsória

I. CULTIVARES

Cultivares, ou melhor, variedades cultivadas não é um termo botânico mas foi especificamente criado para determinar variedades de plantas com características específicas, que, no final do século 19 na Europa, vinham obtendo crescente implementação e passaram a necessitar de alguma forma de regulamentação que permitisse a seu melhorista, ou seja, a seu criador, investir financeiramente nesta área sabendo que iria posteriormente obter um retorno do capital investido.

Nesta época, na agricultura, avanços tecnológicos começaram a permitir o cultivo de variedades e a produção de sementes com propriedades melhoradas, sobretudo no que dizia respeito à sua qualidade.

Simultaneamente produtos de qualidade inferior passaram a ser também comercializados, o que começou a interferir enormemente na área da melhoria das variedades, tanto de sementes quanto de plantas em geral, no que se referia a "boa qualidade" e fez com que melhoristas honestos passassem a procurar proteger seus produtos por intermédio de contratos de comercialização particulares para assim contornarem

a pirataria já existente e a injusta má reputação que acabou por atingir seus bons produtos.

Os direitos de patentes e de marcas pouco auxílio trouxeram ao problema que se alastrou até o início da década de 20, quando então diversos países da Europa sancionaram suas leis diretamente dirigidas à proteção de variedades de plantas e de sementes. Nos EEUU, na mesma época, foi também sancionada a Lei de Patentes de Plantas (PPA) mostrando assim o anseio mundial por legislações que protegessem o trabalho árduo e demorado dos melhoristas. Tais legislações nacionais, no entanto, apesar de exercerem suas proteções territoriais, não sanaram os problemas das comunidades como um todo, sendo cada vez mais clara a evidente necessidade da criação de um organismo internacional que reunisse os diversos países através de uma legislação básica única.

2. COMO SE FORMOU A UPOV

Em 1952, no Congresso da AIPPI em Viena e em 1954 no Congresso de Bruxelas, foram tomadas decisões essenciais relativas a formação de um organismo internacional que gerisse a


NASCIMENTO
Advogados

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



proteção de variedades de plantas, que teve finalmente sua data de fundação em 1961 em Genebra sob o nome de Upov (International Union For The Protection of Plant Varieties).

Tomaram parte nesta fundação inicialmente: Bélgica, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Inglaterra, Itália, Holanda, Noruega e Espanha. Naquela ocasião foram fixadas as regras básicas que reuniriam a proteção de sementes e de variedades de plantas em um único acordo internacional.

Como artigos principais deste instrumento, citam-se:

- artigo 4º, que dispõe sobre todos os gêneros e espécies botânicas.
- artigo 5º, que dispõe sobre o âmbito de proteção.
- artigo 5º, § 1º, item 3, que dispõe sobre a regulamentação especial de plantas ornamentais.
- artigo 5º, § 3º, que dispõe sobre a ausência de dependência do direito de variedades.
- artigo 6º, b), que dispõe sobre:
 - a distinguibilidade das variedades;
 - a homogeneidade das variedades;
 - sobre a resistência das variedades;
 - sobre a denominação das variedades.
- artigo 8º, § 1º, que dispõe sobre a duração da proteção.
- artigo 12, § 1º, que dispõe sobre a prioridade.

3. REVISÕES DO ACORDO

Em 1972 este acordo sofreu sua primeira revisão de ordem preponderantemente financeira e, em 1978, sua segunda revisão,

desta vez sendo modificados determinados conceitos, tais como o da novidade, que ficou delimitada pela comercialização. Com o desenvolvimento tecnológico se expandindo enormemente, sobretudo nas áreas de tecnologia genética e biologia molecular, fizeram-se necessárias novas mudanças estruturais no texto da versão de 1978 e em 1991 houve uma nova revisão do acordo, com uma reformulação de seu texto, no qual foi inserido o tão necessário e desejado conceito de "variedade essencialmente derivada", já que tinha se tornado extremamente injusta para o melhorista a situação conflitante e cada vez mais repetida de ser criada uma variedade através de custosos procedimentos que envolvem a engenharia genética e, após isto, terceiros estarem permitidos de criar ou usar livremente uma outra variedade que se distinguisse da primeira apenas por um pequeno e pouco importante número de descritores (que são características das variedades). Não havendo na versão de 1978 a previsão de dependências de cultivares, os terceiros nada haviam a retribuir ao melhorista da primeira cultivar. Foi também introduzido, nesta última versão de 1991, o conceito de privilégio do agricultor, que passou a permitir ao mesmo fazer uso sem a necessidade de pagamento de *royalties*, de uma variedade protegida, desde que fosse para seu próprio consumo e dentro dos limites de sua propriedade.

4. COMPARAÇÕES ENTRE O SISTEMA DE PATENTES E O DE CULTIVARES

Para uma melhor apreciação das diversas versões da Lei de Cultivares da Upov e suas comparações com o sistema de patentes, segue-se o seguinte quadro comparativo:

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**

**Cultivares e patentes de invenção: suas semelhanças e diferenças**

	CULTIVARES	PATENTES DE INVENÇÃO
I. OBJETO DE PROTEÇÃO	Uma variedade vegetal definida como tal	Uma solução para um problema técnico — pode ser um produto ou um processo (inclusive aplicações ou usos).
II. REQUISITOS DE PROTEÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - Novidade (comercial) - Distinguibilidade - Homogeneidade - Estabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicabilidade industrial (ou utilidade) - Novidade absoluta (em função do estado da técnica) - Atividade inventiva (a invenção não deve ser óbvia ou evidente) - Descrição suficiente para poder repetir ou executar a invenção.
III. DEFINIÇÃO DO DIREITO EXCLUSIVO	<ul style="list-style-type: none"> - Denominação da variedade (destinada a ser o nome genérico da variedade) <p>O direito do melhorista está delimitado pela descrição da variedade, tal como aparece no registro de variedades protegidas. Em caso de dúvida, se consulta a amostra que a autoridade mantém.</p>	<p>- O direito do titular da patente está delimitado pelas reivindicações da patente. A descrição e os desenhos, se for o caso, podem ser usados para interpretar as reivindicações.</p>
IV. ÂMBITO DO DIREITO EXCLUSIVO	<ul style="list-style-type: none"> - Direito de impedir terceiros de realizar atos com fins comerciais (*) a respeito: <ul style="list-style-type: none"> - do material de multiplicação ou de reprodução das plantas da variedade - a produtos da colheita (plantas inteiras, partes de plantas, frutos, flores cortadas, etc.), sempre que tenham sido obtidos mediante uso não autorizado do material de reprodução ou de multiplicação e o melhorista não tenha podido exercer seu direito a respeito do material de reprodução ou de multiplicação. - (produtos fabricados diretamente a partir de um produto da colheita) <p>A outras variedades (de terceiros) que possam ser consideradas como essencialmente derivadas ou que não sejam claramente distinguíveis ou tenham sido obtidas pelo emprego repetido da variedade protegida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direito de impedir terceiros de efetuar atos com fins comerciais (*) a respeito de: <ul style="list-style-type: none"> - o produto patenteado - o processo patenteado - a produtos obtidos diretamente pelo processo patenteado - A proteção não só abrange estritamente aquilo que está reivindicado, mas também resultados equivalentes obtidos por meios equivalentes àqueles reivindicados.
V. LIMITAÇÕES DO DIREITO EXCLUSIVO	<ul style="list-style-type: none"> - atos realizados em âmbito privado e sem fins comerciais (*) - atos realizados a título experimental - atos realizados com a finalidade de criação de novas variedades e atos realizados com as novas variedades assim obtidas (com exceção do melhorista) - privilégio do agricultor - exaustão do direito - usuário anterior (direitos adquiridos) 	<ul style="list-style-type: none"> - atos realizados em âmbito privado e com fins comerciais (*) - atos realizados com fins experimentais no que diz respeito ao objeto da patente (por exemplo, engenharia reversa) - atos realizados com finalidade de estudos ou de ensino - exaustão dos direitos - usuário anterior (direitos adquiridos)
VI. ACESSO AO OBJETO DE PROTEÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - O material da variedade que se entrega a autoridade competente não fica à disposição do público — o público tem acesso ao material da variedade apenas quando o titular o comercializa; - A descrição da variedade para o relatório a ser depositado na autoridade competente não é uma descrição suficiente para se repetir ou criar a variedade, mas somente tem a finalidade de identificar e distinguir as variedades entre si. 	<p>- A invenção deve ser descrita de maneira tal que um técnico no assunto possa compreender a invenção e reproduzi-la (requisito de suficiência descritiva). Quando for necessário, deve-se depositar uma amostra do material, objeto da invenção, para que se possa repeti-la. Existe o acesso à descrição da invenção e ao material depositado, a partir da publicação da invenção.</p>

(*) NOTA: Por fins comerciais entende-se, entre outros, produzir, fabricar, oferecer à venda, vender, usar ou possuir, armazenar, importar ou exportar para fins de comercialização.



5. CULTIVARES NOS PAÍSES DO PACTO ANDINO

Em 21 de outubro de 1993, pela decisão 345 do Acordo de Cartagena, foi sancionado um Regime Comum de Proteção aos Direitos de Melhoristas de Variedades Vegetais, nos países que compõem o Pacto Andino e que são: Peru, Equador, Venezuela, Colômbia e Bolívia. Esta Lei toma como base as versões revisadas da Upov de 1978 e 1991, mas guardando sempre a autonomia territorial de cada país e traz como artigos interessantes de serem ressaltados:

- artigo 9, que em seus cinco itens discrimina casos específicos nos quais pode se considerar como ainda mantida a novidade da cultivar, e inclui o conceito de "abuso", que pela primeira vez é apontado em uma tal legislação.
- artigo 25, que em seu item c) inclui na proteção a variedade essencialmente derivada;
- artigo 27, que em seu item b) delimita a exaustão de direitos para casos específicos em que as variedades estiverem sendo exportadas para países onde não existir tal Lei. Cabe ressaltar aqui que os países do Pacto Andino ainda não assinaram nem ratificaram sua entrada para a Upov.

6. CULTIVARES NO MERCOSUL

Dos países que integram o Mercosul, ou seja, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, apenas o Brasil e o Paraguai ainda não possuem legislação de proteção de variedades de plantas e, portanto, ainda não aderiram a Upov, o tendo feito, no entanto, entre 1993 e 1994, o Chile, a Argentina e o Uruguai. Cabe aqui ressaltar que a Argentina desde 1973 protege suas criações fitogenéticas e de sementes através de legislação própria e o Uruguai desde 1981 também possui suas leis de proteção às sementes e às variedades de plantas.

7. CULTIVARES NO BRASIL

O Brasil, que assinou e ratificou o Acordo Gatt/Trips em 1/1/95, o qual prevê em seu artigo 27, item 3 b), que os países-membros terão que proteger as variedades de plantas seja por leis de patentes seja por leis *sui generis* ou pela combinação das duas modalidades, tem já seu projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, esperando-se para breve a aprovação final do mesmo e seu sancionamento pelo Presidente da República. Tal projeto é uma aglutinação dos projetos nº 1.325 de 1995 e nº 1.457 de 1996 e engloba partes das versões de 1978 e de 1991 da Upov.

Em resumo, são os seguintes os tópicos mais importantes do Projeto de Lei de Cultivares aprovado pela Câmara dos Deputados:

I. DEFINIÇÃO DE NOVA CULTIVAR

Nova cultivar é aquela que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países com o consentimento do melhorista, há mais de 6 anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 4 anos para as demais espécies.

II. CULTIVAR ESSENCIALMENTE DERIVADA

Uma cultivar é considerada como sendo essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for:

- a) predominantemente derivada de cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

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



- b) claramente distinta da cultivar da qual derivou por margem mínima de descritores;
- c) apresente os requisitos de nova cultivar.

III. PIPELINE PARA CULTIVARES ESSENCIALMENTE DERIVADAS

São passíveis de proteção por *pipeline* as cultivares essencialmente derivadas que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, desde que obedecidas as seguintes condições cumulativas:

- a) que o pedido de proteção seja apresentado até 12 meses após a repartição do governo ter divulgado a lista das espécies vegetais protegíveis e os descritores mínimos necessários à proteção;
- b) que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido a no máximo 10 anos da data do pedido de proteção.

A proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos, considerando para tanto a data da primeira comercialização.

IV. INTRODUÇÃO GRADATIVA DE PELO MENOS 24 ESPÉCIES AO LONGO DE 8 ANOS

V. ÂMBITO DE PROTEÇÃO

A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

VI. EXCLUSÕES NA PROTEÇÃO

Não se aplicam os direitos de proteção nos casos seguintes:

- a) quando reserva-se e planta-se sementes para uso próprio em seu estabelecimento;
- b) quando utiliza-se ou vende-se como alimento ou matéria-prima o produto do plantio, exceto para fins reprodutivos;
- c) quando utiliza-se a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica.

VII. EXCEÇÕES NAS EXCLUSÕES, ESPECIALMENTE PARA CANA-DE-AÇÚCAR

Estão incluídos nos direitos de proteção, especificamente para cana-de-açúcar:

- a) a multiplicação do material vegetativo, mesmo para uso próprio, sendo o agricultor obrigado a obter autorização do titular da proteção.
- b) quando para a concessão da autorização for exigido pagamento, não poderá este ir de encontro ao equilíbrio econômico-financeiro da lavoura do agricultor;
- c) somente se incluem neste direito as lavouras em propriedades rurais com área de no mínimo 4 módulos fiscais, quando destinadas à produção para fins de processamento industrial;
- d) não se aplica o direito de proteção de cultivares aos produtores que, antes da vigência desta lei, houverem iniciado a multiplicação, para uso próprio, de cultivares que vierem a ser protegidas.

VIII. EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CULTIVAR ESSENCIALMENTE DERIVADA

Quando uma cultivar for considerada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada à autorização do titular da primeira cultivar protegida.

IX. PRAZO DE PROTEÇÃO

O prazo de proteção das cultivares será de 15 anos, excetuadas as espécies de frutíferas, árvores florestais, árvores ornamentais e videiras que terão um prazo de 18 anos a partir da concessão do Certificado Provisório de Proteção (que é dado quando da publicação e que serve como instrumento para a exploração comercial da cultivar).

X. LICENÇA COMPULSÓRIA

A concessão de uma licença compulsória será decidida pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e, entre outros requisitos, o requerente de tal licença terá que provar que:

- a) tentou sem sucesso junto ao titular da cultivar obter uma licença voluntária;
- b) goza de capacidade financeira e técnica para explorar a cultivar.

Espera-se que, após o sancionamento desta Lei de Cultivares, o Brasil ingresse também na Upov, com vistas a uma harmonização com o Mercosul.



EFICÁCIA DOS REGISTROS DE MARCA

JOSÉ ANTONIO B. L. FARIA CORREA

Advogado da Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Muito se discute o valor de registros de marcas consistentes em designações puramente genéricas em relação à atividade a que se destinam, concedidos há mais de cinco anos e, portanto, ao abrigo de questionamento judicial. Há quem simpatize com a tese de Pontes de Miranda no sentido de que um sinal genérico, por constituir *res extra commercium*, jamais poderia funcionar como marca e, portanto, qualquer registro que a ele se refira se ressentiria de eficácia, tornando-se oco¹. O pensamento do grande jurista, ainda que engenhoso, como tudo que escreveu, e possa seduzir em um primeiro momento, conduz a algumas distorções e desloca o verdadeiro eixo da questão. As marcas se registram à luz do estado de coisas vigente a época do exame. A lei abre diversas oportunidades ao público para que impugne a pretensão do depositante, se assim quiser. E o legislador foi generoso, aliás, desenhando um longo procedimento administrativo e oferecendo nada menos do que cinco anos para que os insatisfeitos com a decisão do órgão deduzam ação anulatória em juízo. Entender-se que, mesmo escoados todos os prazos, o titular ainda se expõe, a qualquer tempo, à declaração de ineficácia de seu registro é semear o terror da instabilidade jurídica, ou seja, justamente aquilo que o instituto da prescrição visa a afastar. E quem diz que o sinal controvertido é, realmente, uma *res extra commercium*? E quando e onde se diz? O que, à época do

pleito, não se reconhecia como sendo termo genérico alguém pode, no futuro, entender que seja ou que tenha passado a ser. Essa doutrina vai, portanto, diametralmente de encontro a dois princípios.

Primeiramente, não há esquecer que, no regime do direito brasileiro, o registro é constitutivo de direito e, assim, para que perca a eficácia, depende de decisão em processo desencadeado nos prazos legais. Em segundo lugar, a Constituição da República ampara o direito adquirido, e esse é dos axiomas mais caros do Estado de Direito, sendo uma das suas notas características. Somente nas ditaduras os direitos navegam ao sabor de quem, no momento, faz as regras. Em síntese, em ação na qual se discute infração, é completamente descabido invocar-se, como matéria de defesa, a invalidade do título sobre o qual se escora a demanda. Não anulados por meio da ação própria, os títulos irradiam efeitos.

A verdadeira questão a ser analisada, na hipótese da qual me ocupo, é, na realidade, a de saber se, ainda que eficaz o registro, o raio de proteção que dele decorre é amplo o suficiente para atingir a conduta que se pretende ilícita. A real dimensão do problema a ser equacionado em litígio dessa natureza é, em última análise, a existência ou inexistência de invasão do espaço jurídico do autor, pelo emprego do termo controvertido nas condições pretendidas pelo réu.

1. In *Tratado de Direito Privado*, vol. XVII, pág. 117.

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) 274.5243
e-mail: nptsantos@ibm.net



Os direitos subjetivos não são uma espada que perpassa o ar para ferir o que venha encontrar à frente, sem freio, sem limites. Cada direito tem a sua delimitação, a sua configuração, o seu âmbito. É o espaço abstrato em que o titular, e só ele, titular, pode se mover sem ser importunado, sem ser molestado. A palavra "âmbito", aliás, é sobretudo expressiva, pois remonta à instituição romana do *ambitus*, linha divisória de um metro de largura que devia, obrigatoriamente, separar uma casa da outra². Violar um direito é entrar nos limites reservados ao sujeito de direito. Violar é fraturar uma relação jurídica pré-figurada pelo direito objetivo, relação que, em consequência, precisa, para recompor-se, da intervenção do *judex*, a menos que o infrator reconheça a procedência da pretensão ainda não deduzida em juízo e a ela se submeta por ato volitivo.

Fixadas essas noções, há que pesquisar, em cada litígio, qual o *ambitus* do direito de que é titular o autor, para que se possa, então, apurar se o réu nele entrou, indevidamente, gerando pretensão resistida.

O direito brasileiro considera como sendo de propriedade o direito que decorre da obtenção de um registro de sinal distintivo de produto ou serviço. A lei é taxativa, em seu artigo 59, e a lei nova, que entrará em vigor em 15 de maio de 1997, segue-lhe os passos. Um dos poderes típicos que enchem o direito de propriedade é o de excluir terceiros. No universo da propriedade industrial, o titular de registro de marca tem o poder de impedir que terceiros façam uso do sinal distintivo, mantendo-os, dessa forma, fora do *ambitus* em que só ele pode mover-se. A noção de exclusão é física na sua origem: excluir é fechar e deixar alguém do lado de fora. Quando se trata de bens corpóreos, essa noção se deixa apreciar com relativa facilidade. A transposição do conceito para bens imateriais, ao revés, comporta dificuldades. O certificado de registro delimita, em parte, a dinâmica do direito assegurado ao proprietário do sinal; exhibe a marca, define a classe e, muita vez, de acordo com o pleito do depositante, arrola os produtos ou serviços. Mas, não basta, pois esses elementos não apanham a multiplicidade de situações que envolvem o emprego de um sinal, havendo que recorrer, assim, a conceitos delimitativos estabelecidos na lei, na doutrina e na jurisprudência.

Há fatores que, à luz dos princípios doutrinários, reduzem ou ampliam o espaço dentro do qual a propriedade sobre um sinal distintivo exala os seus efeitos. A singularidade e notoriedade da marca, e.g., são características vulcânicas, que tor-

nam o sinal mais sensível a atos predatórios: sinais dessa natureza, pois, são, a exemplo dos metais condutores, excelentes ferramentas para captação de clientela. O público, com facilidade, reconhece esses sinais e por eles se deixa atrair. Na direção oposta, marcas extraídas do léxico e evocativas do produto ou serviço a que se ligam, têm, salvo hipótese de alcançarem grande projeção e adquirirem uma segunda natureza como decorrência do uso, a tendência de permanecerem estáticas dentro do ramo específico e de conviverem, sem atrito, com expressões derivadas da mesma raiz³. A razão é que, face ao conteúdo semântico fortemente relacionado com o próprio produto ou serviço, o público não se surpreende com a aparição de outras marcas com índole semelhante, não associando, em princípio, uma marca a outra. A consequência jurídica da adoção de marca retirada do vocabulário comum do ramo a que se destina é o aperto do raio de proteção: em princípio, o poder de exclusão dificilmente poderia atingir outras marcas que não idênticas ou quase idênticas para a mesma destinação, ressalvadas, evidentemente, hipóteses de manobras comprovadamente desleais.

Outra consequência no plano jurídico é a impossibilidade de o titular impedir que terceiros empreguem o sinal em situação neutra, ou seja, na acepção lingüística original. Seria abusivo, sem dúvida, que se pretendesse proibir o uso de um vocábulo para denotar especificamente o objeto que ele designa no próprio idioma. O registro de marca tem como finalidade reservar para alguém a utilização de determinado sinal como forma de identificar um produto ou serviço e não para monopolizá-lo completamente. Ao se analisar e decidir se o emprego do vocábulo ou sinal gráfico controvertido constitui infração aos direitos que emanam de registro de terceiro, há que determinar, portanto, se o réu dele faz um uso como "marca", ou seja, como forma de identificar a fonte e características de certo produto, ou como sinal genérico, ou seja, como forma de identificar o próprio objeto ou atributos que ele tenha. A oposição é entre o uso convencional do vocábulo (= na acepção lingüística original), ou uso fantasioso, delimitativo da origem e características de um certo produto de certa fonte.

É difícil traçar uma fronteira precisa, um critério conclusivo, justamente pelo grau significativo de subjetividade do exame. Pode-se identificar, porém, um conjunto de fatores que tornam manifesto o caráter de marca atribuído ao sinal. Assim, por

2. Vide Fustel de Coulanges, in *La Cité Antique - Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome*.

3. Em artigo que publiquei na *Revista da ABPI*, edição de jan/fev.1994, intitulado "Marcas Fracas - Ma non Troppo", mostrei que mesmo as marcas

originárias de vocábulos de uso comum podem, fruto de maciça exposição na mídia, adquirir solidez, tornando-se notórias e, assim, merecedoras de amparo especial.



exemplo, a posição espacial que ocupa nas embalagens ou material publicitário, o seu desligamento de outros vocábulos que, com ele, pudessem formar uma unidade lógica ou sinais gráficos que se lhe associem. Quem utiliza, de forma proeminente, determinado vocábulo, sem compor frase, nominal ou verbal, sem vínculo aparente com o seu conteúdo semântico original, teria dificuldades em sustentar que dele faz emprego puramente genérico e não significativo de uma conexão entre o produto e a fonte de onde provém. Alterar-se-ia a relação de compreensão/extensão entre o termo e o seu objeto, pois o objeto passaria a ter compreensão muito mais larga (um produto X, com características Y, Z, C, com preço A etc.) e extensão menor, convindo a um único ser: o produtor. O significante desliga-se de seu significado no idioma, deixa a sua compreensão original para adquirir compreensão e extensão diversas.

Em nosso sentir, qualquer alteração de conteúdo semântico, compreensão e extensão de um vocábulo em determinado contexto afasta a configuração de genericidade, o que não significa — reiterar-se — que o termo não possa continuar sendo utilizado por qualquer um na denotação (ou conotação) que lhe atribui o idioma. A exclusividade confina-se ao emprego a título de marca.

Outra hipótese que torna inequívoca a intenção de se dar a um vocábulo a índole de marca é a sua fusão com outros semântemas ou morfemas para dar lugar a um conjunto novo. O mesmo ocorre com a simples justaposição que, não dando origem a um termo lógico ou frase verbal à luz das regras gramaticais, provoca a impressão típica de uma relação produtor/produto. É de se ressaltar que o caráter evocativo ou, na origem, até mesmo genérico ou descritivo de marcas que, no decorrer do

tempo, conquistaram projeção, tornando-se, paradoxalmente, marcas fortes sob a ótica de sua aptidão para gerar receita, é campo fértil para o enriquecimento sem causa por parte de quem, sob a alegação de que as emprega em sua acepção normal, na realidade as adota efetivamente como marcas, induzindo o consumidor em erro. Para se evitarem atos dessa natureza, é preciso que se aplique de forma criteriosa o princípio pelo qual a proteção às marcas é diretamente proporcional à sua aptidão intrínseca para distinguir. Há que associar a esse princípio o da repressão à fraude à lei e ao da efetiva posição da marca no mercado. Tendo um sinal, fruto de uso intenso, grandioso conceito de marca, sendo percebido pelo mercado como tal, o referido princípio perde muito de seu vigor, cedendo diante da probabilidade de aproveitamento intencional por parte da concorrência, sob o escudo do caráter pretensamente evocativo ou genérico do termo controvertido.

Em síntese, o raio de proteção das marcas deve ser aferido à luz de uma pluralidade de critérios a serem aplicados ao caso concreto, sem valoração excessiva de determinado princípio e sempre tendo-se em mente os dois pilares sobre o qual assenta o direito das marcas: a repressão ao desvio ilícito de clientela alheia e o direito do consumidor de selecionar os produtos ou serviços por um sinal indicativo de determinada fonte, simbolizando um cromo de características que espera reencontrar ao adquirir o mesmo produto ou recorrer ao mesmo prestador de serviços. O que não se pode fazer é, *sic et simpliciter*, negar vigência a um título que, enquanto não anulado, projeta todos os seus efeitos no mundo jurídico. O caminho adequado, entendemos, é interpretar a dimensão dos efeitos e não eliminá-los *manu militare*, ao arripio da lei.

ADVOCADOS - 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



INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELA ASSOCIADA ELISABETH KASZMAR FEKETE

MARCAS

ÁFRICA DO SUL - DECISÃO FINAL DO CASO McDONALD'S

Dando continuidade à notícia publicada nesta seção, na RABPI nº 21, de março/abril 1996, informa a fonte infracitada que o Setor de Recursos do Supremo Tribunal da África do Sul, o mais alto tribunal do sistema jurídico sul-africano, decidiu em favor da McDonald's Corporation. O Tribunal expressou seu parecer a respeito da interpretação correta do artigo 35 da Lei de Marcas de 1993, levando em consideração a Convenção da União de Paris como fundamento do artigo em questão. No entendimento do Tribunal, o tipo de proteção oferecida pelo artigo 35 (3) é tipicamente aquela correspondente à tese jurisprudencial de *passing-off*, proibição do uso de uma marca com relação a produtos ou serviços em respeito aos quais a mesma seja muito conhecida, quando tal uso tenha a probabilidade de causar engano ou confusão.

O Tribunal aceitou como provas as pesquisas de opinião de mercado realizadas pela McDonald's, tendo também levado em consideração outros fatores, tais como a publicidade e as viagens de sul-africanos ao exterior, reconhecendo que pelo menos um número substancial de pessoas às quais interessariam os produtos ou serviços fornecidos pela McDonald's conhecia o seu nome, e concedeu uma ordem de proibição do uso da marca McDonald's pelo infrator, nos termos do artigo 35.

Na conclusão dos autores do boletim abaixo citado, esta decisão indubitavelmente instilará confiança na habilidade do sistema legal sul-africano de proteger adequadamente os direitos de propriedade intelectual.

(Resumo do boletim de John & Kernick, *The Changing Scene*, nº 4/ 15/96, ago. 96)

ALEMANHA - CONTINUA A REFORMA DA LEGISLAÇÃO MARCÁRIA

A lei de 19 de julho de 1996, que reformou a nova Lei de Marcas de 25 de outubro de 1994, entrou em vigor em 25 de julho de 1996, exceto para o artigo 1.2, cuja vigência se iniciará em 1º de janeiro de 1999 (v. notícia publicada nesta seção, na RABPI nº 14, de jan./fev. 95).

HONG KONG - ALTERAÇÕES NA LEI DE MARCAS

Em 20 de dezembro de 1996, o governo de Hong Kong colocou em vigência todos os dispositivos restantes do Regulamento sobre Propriedade Intelectual da OMC (WTO Ordinance), tendo por escopo permitir que Hong Kong cumpra com suas obrigações decorrentes do Acordo TRIPs (também notícia sobre direitos autorais, nesta seção, *infra*).

(Linklaters & Paines, *Intellectual Property News*, nº 37, Londres, jan. 97)

JAPÃO - PROJETO DE REVISÃO DA LEI DE MARCAS

O projeto de revisão da Lei de Marcas japonesa foi aprovado pelo Parlamento em 4 de junho de 1996. A lei reformada entrará em vigor em 1º de abril de 1997. Esta revisão traz alterações substanciais à Lei de Marcas japonesa pela primeira vez desde 1959.

(Para maiores detalhes, consulte-se IIDA Patent Office, Circular de jan. 97, contendo a tradução do texto intitulado "Revision of Japanese Trademark Law", publ. pela Japan Patent Attorneys Association, Tóquio)

PALESTINA - INTRODUÇÃO DE MARCAS DE SERVIÇOS

O Ministro da Justiça palestino proferiu em Gaza, em 8 de setembro de 1996, uma decisão alterando o Anexo nº 4 dos Regulamentos de Implementação da Lei de Marcas, introduzindo o registro de marcas de serviço no sistema do país.

(Abu Ghazaleh *Intellectual Property TPM Bulletin*, nº 50, out. 96)

VENEZUELA - JURISPRUDÊNCIA SOBRE MARCA GENÉRICA

Um pedido de registro da marca Jacuzzi para peças de banheiro indeferido pelo INPI venezuelano, sob o fundamento de generalidade. Um terceiro no processo, representando a genuína firma Jacuzzi, que não era parte nos autos administrati-

vos, interpôs um recurso ao Ministro alegando que a marca está registrada em muitos países, é originária do sobrenome do fundador da empresa e notória, tendo apresentado provas nesse sentido. O Ministro (*Diário Oficial* 405, vol. 1, de 27/9/96) declarou que embora o pedido tivesse sido depositado por terceiro, "mesmo assim, a Jacuzzi Inc. demonstrou ter interesse pessoal, legítimo e direto" no processo, como se titular fosse, e que consequentemente, aceita o recurso declarando ser a marca notória. Saliente-se que o pedido foi originalmente depositado antes da entrada em vigor do dispositivo andino sobre notoriedade, de forma que, não obstante o fato de o último não ser aplicável, "as normas (de tal Decisão) indicam a tendência legal na matéria". A Resolução do Escritório de Marcas foi anulada. O interesse específico desta decisão é a possibilidade de ingresso de um terceiro num processo em que não esteja envolvido como parte direta e vir a obter uma declaração de notoriedade em seu favor.

(Bentata Abogados, *Intellectual Property Report*, Quarterly Letter XVII 1-97, 1º de jan. de 1997)

PATENTES

CANADÁ - REFORMA DA LEI DE PATENTES

Em 1º de outubro de 1996, entraram em vigor no Canadá emendas à Lei de Patentes e um conjunto substancialmente reformado de Regulamentos sobre Patentes. Entre as modificações, citamos a introdução do conceito de "data de reivindicação" para cada reivindicação de um pedido; a introdução de normas escritas permitindo o depósito eletrônico de pedidos de patentes e de outros documentos; a alteração da definição de "pequena entidade" e a permissão de que uma reivindicação seja dependente de múltiplas reivindicações precedentes, qualquer uma das quais, a seu turno, podendo também ser dependente de múltiplas reivindicações precedentes.

(resumido de Alex Forat, "Changes to the Patent Act and Rules", in *Blakes Report*, nov./dez. 96)



INGLATERRA - ALTERAÇÃO DA LEI DE PATENTES PARA ADAPTAÇÃO AO TRIPS

O Escritório de Patentes inglês circulou uma minuta de instrumento legal alterando os artigos 48 a 54 da Lei de Patentes de 1977, para implementar o Acordo TRIPS, particularmente com respeito à licença compulsória. A principal característica da minuta é que, com relação a uma patente cujo titular seja um nacional de, ou um domiciliado em um estado-membro da OMC, não constituirá mais fundamento para o deferimento de uma licença compulsória que a demanda para o produto patenteado no Reino Unido seja satisfeita pela importação. A minuta também incorpora as normas contidas no artigo 31 do Acordo TRIPS.

(Linklaters & Paines, *Intellectual Property News*, nº 37, Londres, jan. 97)

BÓSNIA HERZEGOVINA - REVALIDAÇÃO DO DIREITOS

Todos os direitos de propriedade industrial iugoslavos depositados ou concedidos até 1º de março de 1992 podem ser re-registrados na Bósnia Herzegovina até o dia 31 de maio de 1997, mantendo a prioridade dos direitos iugoslavos correspondentes.

(Ristic & Ristic, *Bulletin* nº 9, Belgrado, 15 de jan. de 1997)

TRATADOS INTERNACIONAIS - NOVAS ADESÕES*

a) **Convenção da União de Paris** - Barein expediu um decreto aprovando a sua adesão à Convenção da União de Paris.

b) **PCT** - Em 16 de julho de 1996, entrou em vigor em Cuba, a Resolução nº 66/96 sobre as regras de aplicação do PCT. Por outro lado, este tratado entrou em vigor em 1º de fevereiro de 1997 na Iugoslávia.

c) **Convenção de Berna** - Barein expediu um decreto aprovando a sua adesão à Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, a qual, outrossim, entrou em vigor em Cuba em 20 de fevereiro de 1997.

d) **Acordo de Estrasburgo** - O acordo de Estrasburgo sobre a Classificação Internacional das Patentes de 1971, alterada em 1979, entrará em vigor na Grécia em 21 de outubro de 1997.

e) **Convenção de Estocolmo** - A Convenção de Estocolmo instituindo a OMPI, de 14 de julho de 1967, entrou em vigor nos seguintes países: Moçambique (23 de dezembro de 1996); Eritreia (20 de fevereiro de 1997); Nepal (4 de fevereiro de 1997) e Oman (19 de fevereiro de 1997).

f) **Acordo do Escritório Europeu de Patentes** - A Romênia assinou o Acordo de Extensão do Escritório Europeu de Patentes (EEP) em 9 de setembro de 1994 e o acordo em questão entrou em vigor nesse país em 15 de outubro de 1996.

g) **Convenção de Roma** - A Convenção Internacional de Roma sobre a Proteção dos Artistas, Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, de 1961, entrou em vigor na Eslovênia em 9 outubro de 1996.

h) **Tratado sobre o Direito das Marcas de 1996** - Na Holanda, que já o assinou, o tratado em questão entrará em vigor três meses após a data de depósito dos instrumentos de ratificação pela Bélgica e Luxemburgo.

i) **Acordo da Haia**

A Bulgária aderiu ao Acordo da Haia sobre o Depósito Internacional de Desenhos e Modelos Industriais, vigente nesse país desde 11 de dezembro de 1996.

*As datas entre parênteses correspondem à entrada em vigor do tratado nos países elencados.

DIREITO DE AUTOR E PROTEÇÃO DO SOFTWARE

ARMÊNIA - NOVA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

Entrou em vigor em 4 de junho de 1996, a Lei sobre o Direito de Autor e os Direitos Conexos de 13 de maio de 1996.

CORÉIA - REVISÃO DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

A Lei de Direitos Autorais coreana foi modificada em 6 de dezembro de 1995, a fim de implementar os dispositivos do Acordo TRIPS, tendo entrado em vigor em 1º de julho de 1996.

(Wonjon Intellectual Property Law Firm, *Korean IP Monitor*, vol. 11, dez. 96)

HONG KONG - ALTERAÇÃO DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

Além das modificações na Lei de Marcas, também entraram em vigor em 20 de dezembro as alterações da Lei de Direitos Autorais, destinadas a satisfazer as exigências do TRIPS.

(Linklaters & Paines, *Intellectual Property News*, nº 37, Londres, jan. 97)

OMPI - ADOÇÃO DE DOIS NOVOS TRATADOS NA ÁREA DOS DIREITOS AUTORAIS

Dois novos tratados internacionais foram adotados em 20 de dezembro de 1996 em Genebra, num encontro dos estados-membros da OMPI - Organização Mundial para a Propriedade Intelectual: o WIPO Copyright Treaty (Tratado de Direitos Autorais da OMPI), que altera a Convenção de Berna sobre Direitos de Autor e o WIPO Performances and Phonograms Treaty (Tratado de Execuções e Fonogramas da OMPI), o qual cobre a proteção dos executores e dos produtores de fonogramas.

Ambos os tratados estarão abertos à assinatura até 31 de dezembro de 1997 por qualquer estado-membro da OMPI e pela União Européia, e entrarão em vigor três meses após sua ratificação por trinta estados.

A discussão de um terceiro tratado sobre a proteção de bancos de dados foi adiada para o próximo ano.

(Linklaters & Paines, *Intellectual Property News*, nº 37, Londres, jan. 97)



COMISSÕES DE ESTUDOS DA ABPI

SEÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR-RELATOR DA ABPI GUSTAVO STARLING LEONARDOS

COORDENADORES E SECRETÁRIOS DAS COMISSÕES DE ESTUDOS

Relator geral: Gustavo Starling Leonardos
Momsen, Leonardos & Cia.
Rua Teófilo Otoni, 63, 10º andar
20090-080, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (021) 223-3131, fax: (021) 233-1642

Relatora-assistente: Elisabeth Kasznar Fekete
Momsen, Leonardos & Cia.
Av Nove de Julho, 3147, 7º andar, conj. 72
01407-000, São Paulo, SP
Tel.: (011) 884-6954, fax: (011) 885-4675

MARCAS

Coordenador: Ricardo P Vieira de Mello
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Av Rio Branco, 277, 8º andar
20047-900, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 220-6221, fax: (021) 220-6109

Secretário: Valdir de Oliveira Rocha Filho
Veirano & Advogados Associados
Av Nilo Peçanha, 50 - Grupo 1701
20044-900, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 282-1232, fax: (021) 262-4247

DIREITO DA CONCORRÊNCIA

Coordenadora: Esther M. Flesch
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Av Dr. Chucri Zaidan, 920, 8º andar, Morumbi
04583-904, São Paulo, SP
Tel: (011) 3048-6940, fax: (011) 5506-3455

PATENTES

Coordenador: Rana Gosain
Daniel & Cia
Av República do Chile, 230, 6º andar, Centro
20031-170, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 224-4212, fax: (021) 224-3344

Secretária: Maria Lavinia L. Maurell
Daniel & Cia
Av República do Chile, 230, 6º andar, Centro
20031-170, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 224-4212, fax: (021) 224-3344

MERCOSUL

Coordenadores: Rodrigo S. Bonan de Aguiar
Daniel & Cia.
Av República do Chile, 230, 6º andar, Centro
20031-170, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 224-4212, fax: (021) 224-3344

Helio Fabbri Junior
Advocacia Pietro Ariboni S/C
Rua Guararapes, 1909, 7º andar, Brooklin Novo
04561-004, São Paulo, SP
Tel: (011) 5505-5223, fax: (011) 5505-3306

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E "FRANCHISING"

Coordenador: Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Rua Marquês de Olinda, 70, Botafogo
22251-040, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 551-3142, fax: (021) 551-9649/552-6049

"SOFTWARE" E INFORMÁTICA

Coordenador: Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Belkin, Santos, Remor Fumela e Gennari Advogados
Rua Cardoso de Mello, 1750, 7º andar, Vila Olímpia
04548-005, São Paulo, SP
Tel: (011) 829-6688/820-9655, fax: (011) 829-3743

DIREITOS AUTORAIS

Coordenadora: Mariângela Vassalo
Johnson & Johnson Indústria e Comércio Ltda.
Rua Gerivatiba, 207, 5º andar
05501-900, São Paulo, SP
Tel: (011) 817-8677, fax: (011) 817-8678

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Coordenador: Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Fróes, Luna & Fróes Advogados
Av Rio Branco, 131, Grupo 2103/4
20040-006, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 224-0989, fax: (021) 232-7806

Secretário: Henry Knox Sherrill
Daniel & Cia.
Av República do Chile, 230, 6º andar, Centro
20031-170, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 224-4212, fax: (021) 224-3344

BIOTECNOLOGIA

Coordenadora: Maria Thereza Wolff
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Rua Marquês de Olinda, 70, Botafogo
22251-040, Rio de Janeiro, RJ
Tel: (021) 551-3142, fax: (021) 551-9649/552-6049

COMISSÃO DE ESTUDOS DE DIREITOS AUTORAIS

REUNIÃO REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 1996

No dia 30 de outubro de 1996, às 9 horas, reuniram-se no auditório da Johnson & Johnson Indústria e Comércio S.A., localizado na Rua Gerivatiba, 207, São Paulo, os seguintes membros da Comissão de Estudos de Direitos Autorais da ABPI, sob a coordenação da Dra. Mariângela Vassallo: Alberto Camelier (Servtrade Consultoria Propriedade Industrial), Blanca M. G. Martelli (Kodak Brasileira), Carla K. Nass de Andrade (Dannemann, Siemsen, B. & I. Moreira), Fernando J. V. de Campos (Gouvea Vieira, Mitaini e Jucá), Guilherme C. Carboni (Pinheiro Neto Advogados), Inês Paphthanasiadis (Gouvea Vieira, Mitaini e Jucá), Maria Fernanda Alves Pallerosi (Lilian de Melo Silveira Advs. Assoc.), Marina Inês Fuzita (Dannemann, Siemsen, B. & I. Moreira), Mauro Augusto Falsetti (Monsen, Leonardos & Cia.), Ronaldo Luiz Pires (Dannemann, Siemsen, B. & I. Moreira), Tania Mendonça (Johnson & Johnson Ind. e Com. Ltda.)
Dando início à reunião, a Dra. Mariângela fez um breve relato sobre sua participação, como representante da ABPI, na reunião do subgrupo de Direito Autoral do GIPI (Grupo Interministerial sobre Propriedade Intelectual), realizada no dia 22 de outubro em Brasília, e colocou à disposição dos asso-

ciados cópia das propostas que foram apresentadas durante esse encontro. Conforme acertado na última reunião da comissão, a Dra. Mariângela e Dra. Carla Andrade realizaram um encontro com o Dr. Otávio Afonso dos Santos (coordenador de Direito Autoral da Secretaria de Política Cultural - Ministério da Cultura), em Brasília, no dia 23 de outubro, tendo sido passadas as seguintes informações:

1. Foi designada uma comissão para analisar o Projeto do Dr. Luis Viana Filho, nº 5.430, aguardando-se a instalação desta comissão possivelmente para 1997. Após a instalação, a análise do projeto será feita em 40 sessões.
 2. Com relação ao Protocolo de Harmonização do Mercosul, o Dr. Otávio Afonso dos Santos teceu comentários a respeito da proposta apresentada pelo subgrupo sete em Montevideu, e informou que a discussão deste assunto deverá ser retomada em 1997, no âmbito do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, após a reunião da OMPI, tomando-se como parâmetro a posição internacional sobre a matéria.
- Em resumo, os objetivos de tal encontro foram alcançados, dada a receptividade do Sr. Otávio. O propósito de comissão é de dar continuidade ao diálogo já estabelecido, tanto no que diz respeito à análise do Projeto de Lei nº 5.430, quanto para discutir outros assuntos de interesse da mesma. Em virtude da retomada, por parte do Governo, das discussões acerca do Projeto do Deputado Luis Viana Filho, os membros da comissão decidiram que



seria importante fazer uma análise dos pontos mais críticos deste Projeto, em caráter de urgência e, para tanto, ficou acertado que os membros interessados em integrar este grupo de estudo se reunirão extraordinariamente.

Dando prosseguimento à reunião, o Dr. Guilherme Carboni explanou sobre o tema "Os Direitos Morais de Autor e as Novas Tecnologias", conforme trabalho preparado em anexo.

Após a explanação, ressaltou-se a dificuldade de regularizar os direitos morais de autor dentro das novas tecnologias, principalmente com relação à Internet, tendo em vista que, em grande parte, esta regulamentação depende de soluções de ordem técnica e não apenas da reforma do ordenamento jurídico vigente.

Nada mais tendo a ser tratado, a reunião deu-se por encerrada às 11:20 horas e ficou marcada uma nova reunião da comissão para o dia 27 de novembro, às 9 horas, no mesmo local, para discussão do Projeto de Lei nº 5.430.

OS DIREITOS MORAIS DE AUTOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS

Pontos para discussão:

1. Objetivo da exposição: analisar a posição dos direitos morais de autor face às novas tecnologias, principalmente a multimídia e as redes de informação.
2. O direito de autor é o ramo do direito que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica das obras intelectuais, no campo da estética.

3. Sempre que nos referimos à regulamentação dos resultados da atividade intelectual, no campo da estética, devemos levar em conta dois aspectos, a princípio, contraditórios: (i) o interesse do autor de defender a sua personalidade e de auferir lucro; e (ii) o interesse da coletividade na sua livre utilização.

4. Há várias teorias sobre a natureza jurídica do direito de autor. As principais são as seguintes:

(i) O direito de autor como direito da coletividade: De acordo com essa teoria, os frutos do intelecto seriam patrimônio da humanidade e, portanto, não poderiam ser objeto de monopólio;

(ii) O direito de autor como um direito real de propriedade: Critica-se essa teoria por contrariar algumas características fundamentais da propriedade, como a permanência ao autor de prerrogativas, mesmo após a cessão do direito de auferir proveito econômico da obra;

(iii) O direito de autor como direito especial de propriedade, tendo por objeto um bem imaterial: Essa teoria baseia-se na idéia de que também existiria uma espécie de propriedade sobre coisas incorpóreas. Seu objeto seria, portanto, concebido *in intellectu* e não *in corpore*;

(iv) O direito de autor como emanção do direito da personalidade: Tanto os aspectos pessoais como patrimoniais da obra intelectual seriam uma emanção da personalidade do autor. Essa teoria não é capaz de explicar a questão da cessão de direito, uma vez que os direitos da personalidade são inalienáveis;

(v) O direito de autor como direito de clientela: O objeto do direito de autor seria o proveito tirado das relações de negócio, vinculadas a uma clientela; e

(vi) O direito de autor como um direito *sui generis*: De acordo com essa teoria, o direito de autor não poderia ser incluído na clássica divisão do direito romano: direitos pessoais, direitos reais e obrigações, pois faria parte de um outro grupo, sob a denominação de direitos intelectuais.

5. A orientação predominante na doutrina nacional e estrangeira é de se considerar o direito de autor como um direito *sui generis*, uma vez que é composto por um componente moral (que é um direito da personalidade), e por um componente patrimonial (que tem um cunho de direito real), formando um conjunto integrado.

6. Apesar de integrados, esses direitos têm funções próprias. Os direitos morais referem-se à defesa da personalidade do autor e os direitos patrimoniais dizem respeito à utilização econômica da obra.

7. Tendo em vista, pois, que a obra intelectual é emanção da personalidade do autor, a defesa dos direitos morais está relacionada com aspectos da nossa própria natureza humana.

8. Assim, o direito moral pode ser entendido como o fundamento ético do direito patrimonial. Alguns autores, como Henri Desbois e Alain Le Tarnec, chegam até mesmo a reconhecer que o direito moral é mais importante que o direito patrimonial de autor.

9. Emanuele Santoro entende que a relação que liga o autor à obra é genética. O autor emprega energia para inserir na realidade um dado novo. Daí o nome obra intelectual ou de engenho.

10. No sistema individual de proteção ao direito do autor, que é o da Convenção de Berna, da qual o Brasil é signatário, os direitos morais nascem com a própria criação da obra. Surgem, então, os direitos de inédito, de paternidade e de nomeação.

11. Com a reprodução da obra, para comunicação ao público, emergem outros direitos morais, dentre os quais os direitos à integridade, à modificação e à reivindicação.

12. As características fundamentais dos direitos morais de autor são: a personalidade, a perpetuidade (não se extinguem), a inalienabilidade (não podem ser transferidos), a imprescritibilidade e a impenhorabilidade.

13. Sobre os direitos morais de autor, a Convenção de Berna estabelece o seguinte:

Artigo 6 bis, alínea 1

Conteúdo do direito moral

"1) Independentemente dos direitos patrimoniais do autor, e mesmo após a cessão desses direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra ou a qualquer atentado à mesma obra, que possam prejudicar a sua honra ou a sua reputação".

14. O artigo 25 da Lei nº 5.988, de 14/12/73 (Lei de Direitos Autorais) dispõe que:

"Art. 25 - São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservá-la inédita;

IV - o de assegurar-lhe a integridade, opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la, ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificá-la, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirá-la de circulação, ou de lhe suspender qualquer forma de utilização já autorizada".

15. De acordo com o TRIPS, os países deverão cumprir o disposto nos artigos 1 a 21 e apêndice da Convenção de Berna, mas não terão direitos ou obrigações com relação ao disposto pelo artigo 6 bis da Convenção de Berna, que prevê os direitos morais de autor.

16. A obra somente pode ser utilizada pelo autor, a menos que este autorize terceiros a dela fazerem uso, respeitados os seus direitos morais.

17. Quando alguém adquire o original da obra, essa aquisição diz respeito apenas ao corpo físico e não à criação em si. Por essa razão, o adquirente do original da obra pode apenas utilizá-la para fins particulares e jamais reproduzi-la com o intuito de lucro.

18. Portanto, a cada reprodução da obra, para comunicação ao público, o autor deverá ser previamente consultado, em respeito aos seus direitos mo-



rais, bem como devidamente remunerado, em razão de seus direitos patrimoniais.

19. Se a consulta prévia ao autor, para a exploração econômica da obra, sempre se apresentou relativamente viável, devido às próprias características e formas de circulação dos bens culturais tradicionais, esse procedimento se torna mais difícil no mundo de hoje, em função dos seguintes fatores:

(i) os bens estão sendo "desmaterializados" pelo processo de "digitalização", passando de um suporte físico para um suporte lógico;

(ii) a imediatez exigida pelo mundo atual, na circulação de informações, não é compatível com o tempo normalmente dispendido pelos meios de comunicação tradicionais; e

(iii) os avanços da informática têm propiciado o aprimoramento do processo de reprodução de informações. O usuário de multimídia, por exemplo, pode imprimir diversas cópias de uma determinada obra, com uma qualidade semelhante à original.

20. Em vista dessa nova realidade, o direito de autor precisa se aperfeiçoar para desenvolver mecanismos mais eficientes de proteção aos direitos morais.

21. As redes de informação funcionam como verdadeiras "vitruínas", que expõem tanto obras criadas através do próprio computador, como obras de natureza diversa, "digitalizadas" com a autorização do seu autor, que podem ser facilmente modificadas e reproduzidas pelo usuário, justificando uma preocupação maior com a defesa dos direitos morais.

22. Esta exposição não tem a pretensão de apontar soluções, mas apenas traçar caminhos, para uma efetiva proteção dos direitos morais de autor nas redes de informação, tais como:

(i) melhorar o nível de informação acerca dos titulares e seus direitos autorais nas redes de informação;

(ii) organização de um sistema eficiente de administração dos direitos autorais nas redes de informação; e

(iii) necessidade de uniformizar o tratamento dos direitos intelectuais, devido ao caráter global das redes de informação.

23. Entendemos que a maioria dos problemas relativos à proteção dos direitos morais de autor nas redes de informação podem ser solucionados através de mecanismos técnicos. No entanto, alguns conceitos do direito de autor precisam ser adaptados a essa nova realidade, sem que haja a necessidade de desvirtuar o sistema vigente, retirando o componente moral de seu conteúdo.

COMISSÃO DE MARCAS - RESOLUÇÃO

A Comissão de Estudos sobre Marcas, reunida em Blumenau ao ensejo do XIII Seminário Nacional da Propriedade Industrial, entende por bem adotar a seguinte resolução:

— Considerando a conveniência de se atualizar a vigente classificação de produtos e serviços;

— Considerando que uma tabela de convergência entre os diversos itens da classificação internacional com os itens da classificação brasileira traria benefícios imediatos para o depósito e para o exame de pedidos de registro de marcas no Brasil e no exterior;

— Considerando, por outro lado, que, a se adotar um novo sistema de classificação, a Comissão de Estudos sobre Marcas da ABPI entendeu ser mais conveniente a substituição do sistema de classificação pela mera listagem dos produtos/serviços objeto do pedido de registro;

— Considerando, finalmente, que o INPI já está em vias de concluir um projeto de sistema de classificação de produtos e serviços baseado no sistema de classificação internacional, cuja divulgação para efeito de análise e comentários por parte das entidades interessadas deverá ocorrer brevemente, a ABPI

RESOLVE

1. Propor seja dada continuação aos trabalhos de elaboração da tabela de convergência de produtos e serviços, estabelecendo a correlação entre os diversos itens da classificação internacional com os itens da classificação brasileira;

2. Manifestar a preocupação da ABPI com relação à proposta do INPI de adoção da classificação internacional e sugerir o reexame da matéria, solicitando a apresentação, pela Autarquia, dos detalhes de sua proposta, para a apreciação dos membros da ABPI.

GRUPO DE TRABALHO TRADEMARK LAW TREATY (TLT)

O Grupo de Trabalho instituído pelo Conselho Diretor da ABPI, em sua reunião de 19 de outubro de 1995, com a finalidade de apreciar a conveniência ou não de o Brasil ratificar o Trademark Law Treaty (TLT), após o estudo e análise do respectivo texto, entendeu o que segue:

O Trademark Law Treaty (TLT) visa, basicamente, a uniformizar parte dos procedimentos relativos ao registro de marcas nos diversos países, definindo os tipos e a natureza destes sinais, bem como indicando formulários para estes procedimentos, o que facilitaria a obtenção de registro em mais de um país por parte do titular da marca.

De fato, a contínua integração comercial e política entre os países, buscando, inicialmente, a maior eficiência econômica possível, leva, necessariamente, à desburocratização e à harmonização dos procedimentos legais adotados pelos países signatários.

Nesse contexto, o Trademark Law Treaty (TLT) tem o louvável objetivo de reduzir os custos e facilitar o acesso à aquisição e manutenção de direitos de marcas nos países contratantes.

Quanto aos seus dispositivos, o artigo 2º limita a sua abrangência às marcas consistentes de sinais visíveis. Este texto afasta o registro de marcas sonoras, que podem ser graficamente representadas por pautas musicais, mas não são visualmente identificadas. Este ponto está de acordo com nosso Código de Propriedade Industrial em vigor, sobretudo com o Projeto de Lei sob exame no Congresso Nacional, e também pelo Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Industrial no Mercosul em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, que determina registráveis como marca os sinais visualmente perceptíveis.

O Tratado exclui, também, as marcas holográficas e as olfativas, bem como as marcas de certificação e de garantia. Uma vez que as marcas de certificação e coletivas são contempladas pelo Projeto de Lei em exame no Congresso Nacional, pelo Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Industrial no Mercosul em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, na hipótese de ser ratificado o Trademark Law Treaty (TLT) pelo Brasil, a obtenção de registros para tais marcas acarretaria a necessidade da adoção de procedimento diverso daquele previsto pelo Tratado.

O artigo 15 do Trademark Law Treaty (TLT) estabelece que os países contratantes devem acatar os dispositivos da Convenção da União de Paris no que tange às marcas. Em seguida, em seu artigo 16, o Tratado determina que estes países devem aceitar o registro de marcas de serviço, às quais devem ser estendidos os dispositivos da Convenção. O conteúdo de ambas as disposições, aliás, já é adotado pela prática brasileira e contemplado em TRIPS.

A uniformização dos formulários para o requerimento de registros de marcas, para anotações de transferência, de alteração de nome e de endereço, como proposto pelo Trademark Law Treaty (TLT), representa um grande avanço no que tange à desburocratização das exigências formais, buscando uma maior eficiência administrativa. Igualmente digna de elogios é a



desnecessidade de legislações consulares e notariais em documentos, simplificando bastante os procedimentos relativos ao registro de marca.

Os artigos 3º, item 5, e 9º do Tratado determinam a adoção imediata de duas providências pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI:

1 - A possibilidade de um depósito único cobrir diversas classes de produtos ou serviços (conhecido como depósito multiclasse).

2 - A adoção imediata da classificação instituída pelo Acordo de Nice, com a consequente reclassificação de todos os registros e pedidos de registro em andamento.

O artigo 3º do Trademark Law Treaty (TLT) lista diversos elementos que poderão ser exigidos pelos países contratantes aos requerentes dos registros de marca. Desta extensa lista, porém, não consta a exigência de que o requerente do registro ou da prorrogação deva ter atividade efetiva no setor. Ao contrário, o Trademark Law Treaty (TLT) taxativamente proíbe este tipo de exigência, no item 7 deste artigo.

Dos pontos elencados até então, merecem destaque as observações que seguem:

1 - Que uma eventual adoção do Tratado, pelo Brasil, tem, como já se adiantou, seus pontos positivos: uma simplificação geral nos procedimentos burocráticos relativos à obtenção e manutenção dos direitos sobre marcas, assim como a harmonização e uniformização destes procedimentos pelos países signatários, com grandes vantagens para as empresas que operem em diversos países, inclusive algumas brasileiras que procuram estender seus direitos a outros territórios. Implica, ainda, uma inserção positiva do Brasil na globalização da economia, que se processa atualmente.

2 - No entanto, a adoção do Tratado trará como consequência a confrontação com dois possíveis obstáculos:

2.1 - O primeiro relativo à proibição da exigência do exercício efetivo e lícito da atividade relativa ao produto ou serviço objeto da marca. Tal exigência está contemplada no artigo 62, parágrafo único do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) e também no § 1º do artigo 128 do Projeto de Lei nº 115/93, no Senado Federal. Trata-se de dispositivo que, apesar de não constar da maioria das legislações dos países, é consensualmente aceito, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência e pela experiência prática no Brasil, como um dos mais eficazes remédios contra a pirataria de marcas. De se registrar que este dispositivo não foi objeto de qualquer proposta de emenda modificativa em todo o processo de discussão do Projeto de nova Lei de Propriedade Industrial, seja na Câmara, seja no Senado Federal. Para suprir a falta desta importante exigência, medidas paralelas teriam de ser adotadas, como, por exem-

plo, a subordinação da concessão do registro e de sua prorrogação à prova do uso efetivo da marca, como é hoje exigido nos EUA, o que acarretaria em desvantajosa modificação no atual sistema.

2.2 - O segundo, relativo à adoção da Classificação Internacional (Acordo de Nice), o que implicará uma reclassificação imediata de todos os registros e pedidos de registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que terá ainda a tarefa de adotar de imediato, o depósito multiclasse, com a consequente alteração de complexos procedimentos internos e o necessário treinamento de seus funcionários para enfrentar com êxito a empreitada. De fato, o sistema de classes foi instituído para facilitar o exame de colidência de marcas, em uma época em que este exame era efetuado manualmente. Assim, com os produtos e serviços separados por classes, não se fazia necessária a comparação da nova marca com todas aquelas anteriores, reduzindo o tempo gasto. No entanto, com os grandes avanços da informática, tornando possível o exame de colidência, exclusivamente na área específica e com grande rapidez, caminhamos para a abolição do sistema de classes, substituído por uma listagem de produtos e de serviços, a exemplo do que já ocorre no sistema canadense. Portanto, a substituição de um sistema classificatório por outro, neste momento, seria desaconselhável, em vista, sobretudo, da perspectiva da adoção do novo sistema no futuro, evitando, assim, o dispêndio de energias e recursos numa fase meramente intermediária. A esta empreitada, não se pode deixar de levar em consideração outra, já por si complexa, relativa à adoção dos novos procedimentos e critérios oriundos da nova Lei de Propriedade Industrial em fase final de aprovação pelo Congresso Nacional, nem aquela relativa a dar seguimento aos atuais procedimentos em curso. Evidentemente, competirá ao Governo Federal julgar da possibilidade, conveniência e oportunidade da acumulação destas empreitadas de alto relevo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), dentro das particulares circunstâncias estruturais que compõem o contexto administrativo daquela Autarquia Federal.

Por esses motivos, embora o Trademark Law Treaty (TLT) represente um esforço válido para o aprimoramento do direito internacional da propriedade industrial, as contra-indicações resultantes dos interesses brasileiros presentes e as difíceis consequências administrativas que a sua adoção representaria, evidenciam que, para o Brasil, há uma desproporção entre os ônus impostos pelo Tratado e os benefícios objetivados.

PRESTIGIE A

REVISTA DA **ABPI**

ANUNCIE


AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

1997**MARÇO**

3-4 (NOVA IORQUE) E 24-25 (SÃO FRANCISCO)
17th Annual Institute on Computer Law: The Evolving Law of the Internet
- Commerce, Free Speech, Security, Obscenity and Entertainment
Informações: Practising Law Institute, 810 Seventh Ave., New York, NY 10019
Tel.: (800) 260-4PLI / Fax: (800) 321-0093 / Internet: <http://www.pli.edu>

10-11 (AMSTERDAM)
Rethinking the Law Firm
Local: Radisson SAS Hotel, Amsterdam
Informações: IBA, 271 Regent Street, London W1R 7PA
Tel.: (44)(0)-171 629-1206 / Fax: (44)(0)-171 409-0456

17-19 (SEUL)
International Symposium on Technology Transfer and Intellectual Property
Local: Grand Hyatt Hotel, Seoul
Informações: Conference Secretariat, 7th Floor, Garden Tower Building, 98-78 Unni-dong, Jongro-ku, Seoul (110-350) Korea
Tel.: (00)82 2 742 5171 / Fax: (00)82 2 741 5494

19-21 (LONDRES)
Institute of Trademark Agents International Meeting
Informações: ITMA Conference Registrar, Caterbury House, 2-6 Sydenham Road, Croydon - Surrey CRO 9XE, UK
Tel.: (44) (0) 181 686 2052 / Fax: (44) (0) 181 680 5723

21 (NOVA IORQUE)
WIPO Conference on the Arbitration of Intellectual Property Disputes
Local: Columbia Law School, New York
Informações: Parker School at Mail Code 4080, 435 West 116th Street, New York, NY 10027
Tel.: (212) 854-2693 / Fax: (212) 222-4256

22 (DUBLIN)
Copyright and Related Rights in the 21st Century
Local: Berkeley Court Hotel, Dublin
Informações: Eamon Schackleton
Tel.: +353 1 661-4844 / Fax: +353 1 676-3125 / E-mail: eamon.schackleton@imro.ie

23-28 (FALLS CHURCH, VIRGINIA)
United States Trademark Practice Seminar
Informações: Robert J. Kennedy, Birch, Stewart, Kolash & Birch, LLP, PO Box 747, Falls Church, Virginia 22040-0747, USA
Tel.: (1) 703 205 8000 / Fax: (1) 703 205 8050

ABRIL

3-4 (NOVA IORQUE)
Fifth Annual Conference on Intellectual Property Law and Policy
Local: Fordham University School of Law, New York
Informações: T. Scott Lilly, Fordham University School of Law, 140 West 62nd Street, New York, NY 10023-7485
Tel.: 212-636-6885 / Fax: 212-636-6984 / E-mail: SLilly@mail.lawnet.fordham.edu

1997

9 (LONDRES)
INTA Roundtable, London: Well-Known Trademarks
Informações: Isabel Davies, Eversheds, Senator House, 85 Queen Victoria Street, London EC4JL, UK
Tel.: 44 (0) 171 919 4500 / Fax: 44 (0) 171 919 4919

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 SW15 2TX
Tel.: +44 (0) 181 785-7050 / Fax: +44 (0) 181 785 7649

18-26 (VIENA E BUDAPESTE)
AIPPI Executive Committee, Viena (18-22) e AIPPI Centennial, Viena e Budapeste (22-26)
Local: Vienna Hilton, Wien (Executive Committee); Konzerthaus, Wien e Budapest Opera House, Budapest (Centennial Symposia)
Informações: Mondial Congress, Faulmannsgasse 4, A-1040 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 581-3061 ou 581-3062 / Fax: (+43-1) 586-9185

25-30 (CANCUN)
LES International Annual Conference - Impact of Globalization on Technology Development
Local: Fiesta Americana Coral Beach Resort & Hotel, Cancun, Mexico
Informações: Licensing Executive Society (USA & Canada), Inc. 1800 diagonal Road St. 280 Alexandria, Virginia 22314, USA
Tel.: (703) 836-3106 / Fax: (703) 836-3107

28.4-1.5 (KUALA LUMPUR)
Inter-Pacific Bar Association Annual Meeting
Informações: IPRA Secretariat
Tel.: (81-3) 3408-5079 / Fax: (81-3) 3408-5505

30.4-2.5 (SAN ANTONIO)
AIPLA
American Intellectual Property Law Association - Spring Meeting
Local: San Antonio Marriot Rivercenter, San Antonio, Texas
Informações: Tel.: 703-415-0780

MAIO

3-7 (SAN ANTONIO)
International Trademark Association Annual Meeting
Local: San Antonio Marriot, San Antonio, Texas
Informações: INTA, 1133 Ave. of the Americas, New York, NY 10036-6710
Tel.: (212) 768-9887 / Fax: (212) 768-7796 ou 768-1234

7 (WASHINGTON)
Key Issues in the Lifecycle of an International Franchise Relationship
14th Annual Franchising Committee Seminar
Informações: IBA, 271 Regent Street, London W1R 7PA
Tel.: (44) (0)-171 629-1206 / Fax: (44)(0)-171 409-0456 / E-mail: confs@int-bar.org

7-8 (ANKARA, TURQUIA)
West Meets East - Intellectual Property at the Crossroads
Informações: IBA, 271 Regent Street, London W1R 7PA
Tel.: (44)(0)-171 629-1206 / Fax: (44)(0)-171 409-0456

PRESTIGIE A

REVISTA DA **ABPI**

ANUNCIOS
ANUNCIE

Av. Franklin Roosevelt, 23, sala 802
Tel.: (021) 220-4879 - Fax: (021) 240-1266
Cep 20021-120, Rio de Janeiro, RJ

Conviver é que faz a diferença.

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

Diferenças de raças, sexos, nacionalidades, culturas, preferências pessoais.

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

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

