

O Inventor e o Titular da Patente de Invenção

Denis Borges Barbosa (2002)

<u>Um direito de autor.....</u>	<u>2</u>
<u>Direitos resultantes da autoria do invento</u>	<u>3</u>
<u>O Direito a pedir patente</u>	<u>4</u>
<u>O Direito ao segredo.....</u>	<u>4</u>
<u>O Direito de paternidade.....</u>	<u>5</u>
<u>O Direito de nomeação.....</u>	<u>6</u>
<u>Direito moral e direito autoral</u>	<u>6</u>
<u>Titularidade originária separada da autoria da invenção</u>	<u>7</u>
<u>Direito de adjudicação</u>	<u>7</u>
<u>Condomínio de patentes</u>	<u>8</u>
<u>Condomínio e licenças.....</u>	<u>8</u>
<u>Pluralidade de autores independentes.....</u>	<u>11</u>
<u>Inventor empregado ou prestador de serviços</u>	<u>11</u>
<u>O equilíbrio de interesses entre capital e trabalho</u>	<u>11</u>
<u>O regime legal em vigor</u>	<u>12</u>
<u>Empregado contratado para inventar</u>	<u>12</u>
<u>Condomínio entre empregador e empregado.....</u>	<u>13</u>
<u>Inventor não empregado.....</u>	<u>13</u>
<u>Inventor que é servidor público federal.....</u>	<u>13</u>
<u>Participação do empregado – cunho civil.....</u>	<u>14</u>
<u>Bibliografia específica: Inventos de empregados</u>	<u>14</u>
<u>Inventos de Estudantes e bolsistas.....</u>	<u>14</u>
<u>Bibliografia específica: alunos e professores</u>	<u>15</u>
<u>Direito do usuário anterior.....</u>	<u>15</u>
<u>Natureza do direito do usuário anterior</u>	<u>16</u>

[Imutabilidade e intrasferibilidade do direito do usuário anterior 17](#)

[Bibliografia: direito do usuário anterior 17](#)

Quem é legitimado a pedir patente é seu autor, presumindo-se como tal (*juris tantum*) o requerente. Lembramos aqui o que já se disse quanto ao desenho constitucional do *direito autoral de personalidade do inventor* em nosso texto sobre “As Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual”.

No caso de vários autores em conjunto do mesmo invento, a patente poderá ser requerida por todos ou qualquer deles, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. Coisa diversa ocorre no caso de pluralidade de invenções independentes, como veremos.

Quanto ao chamado direito autoral de nomeação, o inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de seu nome.

Um direito de autor

Posto pela doutrina clássica brasileira como um direito de autor, a pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez obtida a *solução técnica nova* para um problema de caráter industrial, nasce o direito de pedir patente. Como vimos, o texto constitucional em vigor assegura primariamente ao *autor* da invenção tal pretensão, e não a qualquer outro postulante (*erfinderprinzip*).

Assim, é ao autor, ou ao terceiro *vinculado ao autor* por norma de lei ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente.

Esta pretensão original não importa em aquisição imediata do direito *de patente*, ou seja, no direito exclusivo de utilizar sua invenção, de tirar-lhe os frutos e de alienar tal direito. Com efeito, muito pode obstar que da invenção resulte, efetivamente, um privilégio - o constante da patente. Para começar, a pretensão pode não ser exercida a tempo, permanecendo a solução técnica em segredo, até que a mesma recaia no domínio comum, por exemplo, por revelação lícita feita por terceiros.

A rigor, existem três direitos no tocante à patente de invenção: a pretensão ao exame estatal dos pressupostos da concessão do privilégio, que é o direito de pedir patente; o direito ao pedido de patente, uma vez exercida a primeira pretensão; e o direito exclusivo resultante da constituição do privilégio, após o exame estatal. O direito constitucional de autoria se restringe ao primeiro de tais poderes, ao *direito eventual*, no dizer de Roubier, de obter o privilégio.

O direito de autor compreende, assim, além dos direitos *morais* de ter reconhecida sua autoria, e de ter seu nome vinculado, como inventor, à patente (vide CUP, art. 4 *ter*):

- a) a pretensão patrimonial de exigir a prestação estatal de exame,
- b) a liberdade, aqui também de conteúdo econômico, de utilizar o invento,
- c) o direito de ceder o invento, repassando a terceiros tanto a pretensão à patente quanto a possibilidade de explorar a solução técnica,

d) o poder jurídico de manter sua invenção em segredo, correlativamente ao direito de manter sua criação em inédito, do autor literário.

Em consonância com este *direito a manter segredo*, o novo código prevê um outras faculdades resultantes da criação tecnológica não patenteada:

a) a de manter-se na posse de sua solução técnica, caso terceiro, independentemente, chegue ao mesmo invento, e dele requeira patente (art. 45). Embora tal posse resulte do *uso de boa fé*, e não da invenção, a raiz da boa fé não pode distanciar-se do ato de criação tecnológica, do próprio usuário ou de terceiro, de quem este houve licitamente os dados e informações pertinentes.

b) a de não ter seu segredo utilizado ou comunicado a terceiros, sem consentimento (art. 195, XI e XII). Num sentido diverso, também o direito de utilização exclusiva de resultados de testes e outros dados não divulgados, a serem apresentados à autoridade pública para efeitos de comercialização (art. 195, XIII).

Direitos resultantes da autoria do invento

Direito a quê? É devida a Pontes de Miranda a distinção acima mencionada entre três tipo de direitos relativos ao objeto da patente:

a) O direito de pedir patente. Segundo a Lei 9.279/96, em seu Art. 6º. § 2º., os herdeiros e sucessores do autor do invento, assim como os terceiros, titulares originários dos respectivos direitos, podem requerer patente. Tal legitimidade presume um direito adjetivo, de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão, e constituir o direito.

b) O direito ao pedido de patente. Suscitada a atuação do Estado, constitui-se um processo administrativo, que incorpora a eventualidade de um direito *erga omnes*, objeto do pedido. A titularidade ao pedido representa um interesse econômico, reconhecido juridicamente, como se vê do Art. 69 da Lei 9.279/96.

c) O direito ao título já concedido.

Qual seu objeto? A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a existência de um *bem incorpóreo*, de natureza móvel, o invento, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente.

O direito é exercido pelo *depósito do pedido* junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente .

Note-se que cada um dos direitos mencionados pode ser objeto de negócios jurídicos de transferência, cessão temporária, dação em garantia, etc. É corrente a cessão dos direitos de pedir patente; não menos frequente é a transferência dos direitos a um pedido.

O Direito a pedir patente

O direito de amparo constitucional que nasce do ato de criação industrial é, como já visto, um poder de exigir a prestação administrativa de exame e concessão do privilégio. Este poder é, em princípio, do inventor, mas pode ser constituído originalmente ou obtido por derivação, na forma da lei ou do ato jurídico.

Ao contrário do que ocorre nos países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural , ou a sucessores deste, a Lei

9.279/96 parece admitir a titularidade originária por pessoas jurídicas. Com efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é prática universal, de sucessão *causa mortis*, ou de outras formas de transferência de direitos. Direito a quê? A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a existência de um *bem incorpóreo*, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível de ser reivindicado (*jus persecuendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96.

O direito é exercido pelo *depósito do pedido* junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente.

O Direito ao segredo

Haverá, realmente, um direito ao segredo, equivalente ao direito à patente? Certamente, no sistema em vigor, não há um dever de manifestar a invenção, publicando-a em domínio comum. O privilégio, que tem como pressuposto a divulgação, é uma faculdade, não um dever.

Gama Cerqueira lembra:

“pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. É um direito que preexiste à concessão da patente”

Mas não existe um direito *exclusivo* ao segredo, suscetível de impedir a utilização da invenção. Mesmo com a instituição do direito do usuário anterior do objeto de uma patente - direito de posse à invenção -, exercitável contra o titular da patente (art. 45 da Lei 9.279/96) não se configura um poder de excluir terceiros da exploração do invento. Na hipótese de tal “direito do usuário anterior”, sobrepõe-se ao privilégio um poder *de não ser excluído* da invenção, tutela passiva, pois.

Como se verá mais adiante, esse mesmo dispositivo – que não cria nenhuma exclusividade ao segredo – retira a pecha de anti-social daquele que prefere manter o segredo a publicar sua tecnologia. Pela lei em vigor, não só não existe o dever de pedir patente como também aquele que opta por manter-se em reserva tem proteção contra o que prefere depositar seu pedido.

Nenhuma exclusividade também se distingue na proteção do segredo de indústria prevista no art. 195, XI da Lei 9.279/96. Colocada, como sempre o foi, no capítulo referente à concorrência desleal, conserva em sua nova configuração a característica de eficácia “*erga omnes*, mas não real”, eficácia absoluta (*erga omnes*) mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos *erga omnes*, ou seja, não é um direito exclusivo - como notou Pontes de Miranda.

Assim, o direito ao segredo da invenção é simplesmente uma liberdade de não ser obrigado a publicar sua criação (ou experiência técnica, o que não é, a rigor, invenção), somada à proteção geral decorrente das normas de concorrência leal.

Há, por fim, um direito procedimental ao sigilo previsto no art. 43 § 1º do CPI/96, que

assegura efeitos civis ao lado do dever do sigilo administrativo pelo INPI. Esse, porém só favorece àquele que vier a postular patente.

O Direito de paternidade

Elemento essencial da personalidade, o direito de ser reconhecido como autor da invenção, ou sua modalidade externa, de ser nominado como tal na patente, vem sendo reconhecido geralmente na legislação. Na verdade, a paternidade da invenção prescinde totalmente da patente - como se vê do exemplo do inventor da penicilina, da qual nunca reivindicou a exclusividade. No caso dos cientistas, para os quais não cabe vincular seu nome a um privilégio, já por serem autores de conhecimentos sem utilidade industrial direta, o direito de paternidade é igualmente reconhecido, sendo mesmo objeto de convenção internacional própria, no âmbito da OMPI .

A face reversa do direito é do anonimato, assegurado pelo § 4º. do artigo em comento . Tanto em sua face positiva, com na negativa, o direito de paternidade é inalienável, imprescritível e subsiste mesmo após a expiração do prazo dos direitos intelectuais pertinentes .

O Direito de nomeação

O direito de ser nomeado como autor na patente é uma decorrência do direito de personalidade; este, se exerce seja em relação ao direito de pedir patente, seja quanto ao direito ao segredo, seja quanto à liberdade de lançar o invento em domínio público. A nomeação é específica ao pedido de patente e à patente.

Diz a CUP:

Art. 4º Ter

O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.

No entanto, salvo pelo direito de menção, o nominado que alienou o direito de pedir patente não mantém qualquer outro poder ou reivindicação sobre o privilégio propriamente dito. Não lhe cabe outra coisa senão o resultante do direito moral, sendo-lhe negada a pretensão de contrafação ou de *royalties* . Claramente, não lhe socorre o disposto no art. 49 da Lei 9.279/96, seja para anular a patente, seja para reivindicá-la para si; sua pretensão é, exclusivamente, de obter a nomeação.

Como no caso do direito de personalidade genérico, a nomeação é inalienável e imprescritível, e não se transmite sequer aos herdeiros, os quais podem porém resguardar, sem alterar, a manifestação de vontade do autor da invenção - inclusive quanto ao anonimato .

Direito moral e direito autoral

Um importante aspecto a ser considerado é o da proximidade ou distinção entre os direitos morais do autor de invenção e os do autor de obra literária, artística e científica, regidos estes pela Lei 9.610/98. Tanto no aspecto da nomeação, no do direito ao anonimato, quanto na questão do direito ao inédito, já se viu a proximidade dos dois regimes; mais adiante, teremos que tratar dos negócios jurídicos relativos à cessão de direito a pedir patente e os de cessão de invenção futura, onde o parâmetro do direito autoral é particularmente atraente.

Mas não se pode perder de vista a natureza essencialmente patrimonial dos direitos de propriedade industrial, para os quais a exclusividade econômica, e não a expressão criativa, é o fim principal da tutela jurídica . O regramento constitucional de um e outro ramo dos

direitos intelectuais é diverso, como já se viu nos comentários ao art. 2º. da Lei 9.279/96 - os direitos de propriedade industrial estão sujeitos ao princípio teleológico de conformação ao desenvolvimento social, tecnológico e econômico do País, o que não se impõe ao exercício dos direitos autorais sobre obras artísticas.

Por tal razão, não cabe, com base na contiguidade dos direitos de propriedade intelectual - construção ainda meramente retórica - aplicar à *outrance* as normas relativas aos direitos morais, constantes da Lei 9.610/98, às patentes ou marcas. O eventual empréstimo sofrerá o filtro da regra constitucional e a adaptação a um outro sistema de direito, de propósitos inteiramente distintos.

Titularidade originária separada da autoria da invenção

Ao contrário do que ocorre nos países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural, ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por outras pessoas, inclusive jurídicas. Com efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é prática universal, de sucessão *causa mortis*, ou de outras formas de transferência de direitos.

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

Direito de adjudicação

Direito de caráter patrimonial puro, o direito de pedir patente (ou seus consectários – o direito ao pedido e o direito à patente) é suscetível de ser reivindicado (*jus perseguendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96. Por tal disposição o titular do direito, que tem seu invento apropriado injustamente por terceiros, pode pedir a adjudicação da patente, certificado de adição ou modelo de utilidade, ou suscitar a nulidade do título.

Para os fundamentos substantivos de tal direito, veja-se a seção acima sobre novidade e a intenção de apropriação da invenção ainda em estado de sigilo.

Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de *direito de pedir patente*; no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou perempção ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor; perante o que *também* for autor, terá o direito do art. 45 da Lei 9.279/96.

Condomínio de patentes

O Código da Propriedade Industrial vigente, em seu Art. 6º. refere-se à propriedade de invenção, modelo ou desenho, assegurado ao titular de patente; o art. 91, mencionando a situação do empregado e do empregador que inventa, define-a como “propriedade comum”.

Nos art. 94 e 109, a lei menciona a propriedade dos desenhos industriais. O Art. 129 do mesmo Código fala, igualmente, de propriedade e uso exclusivo das marcas.

Assim, com farta enunciação do direito industrial de patentes como “propriedade” parece pacífica a co-propriedade de patentes, modelos de utilidade ou desenhos industriais, especialmente por não haver, quanto à estes títulos, qualquer vedação legal. Ao contrário, no art. 6º § 3º do CPI/96, é enunciado o direito de co-postulação do privilégio, dizendo-se “a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos”.

Não se exigira que o condomínio seja em partes iguais; o ajuste prévio ou a deliberação *ad hoc* dos depositantes poderá conformar-se ao investimento ou à contribuição das partes, que podem ter papéis diversos na criação .

Outras hipóteses de co-propriedade podem resultar da sucessão *causa mortis*, da dissolução de sociedade, etc. O condomínio pode ocorrer como resultado de um direito de co-postulação, como o previsto no art. 6º § 3º do CPI/96, do nascimento de uma pretensão múltipla no curso do pedido (pela morte do inventor, titular do pedido, por exemplo), ou, *a posteriori*, pela alienação a qualquer título do privilégio a titulares múltiplos.

É certo também que o autor de uma invenção tem seu direito personalíssimo de ver tutelada a autoria; mas tal tutela foge ao campo da propriedade industrial, e não se ajusta sequer à noção de propriedade.

Condomínio e licenças

Um dos problemas mais recorrentes em Direito Patentário é da situação jurídica da licença concedida por um dos titulares conjuntos de uma patente. A questão é objeto de elaboração doutrinária bastante rica, inclusive em Parecer de Clóvis Bevilacqua, aparentemente jamais publicado, constante de um velho processo existente nos arquivos do INPI; e continua sendo discutido correntemente.

Distingue Gama Cerqueira, citando o Decreto Lei no 1945, a liberdade de uso de invenção, que todos os condôminos têm, da faculdade de utilização do privilégio (idem, no 137):

“Explorar a patente é tirar proveito dela, cedendo-a ou concedendo licenças para exploração da invenção”.

“Explorar a invenção é usá-la industrialmente, é fabricar e vender o produto privilegiado ou empregar o processo que faz objeto da patente”.

Assim, entende o autor, teria o comunheiro, sob o Dec. Lei 7903/45, o direito de fabricar, sem ser impedido pelos demais titulares; não havia necessidade de recíproco consentimento . Mas nada de semelhante ocorrência quanto ao poder de ceder o privilégio, ou de licenciá-lo; o comunheiro não o poderia, se aplicadas as regras do Art. 633 do Código Civil de 1916 (ou as do art. 1314 do Código de 2002). No entanto, a aplicação das regras do condomínio não deva se fazer automaticamente, no caso de patentes de invenção; assim, no n.º 138 do Tratado, coerentemente, não cita o Art. 633 como membro do silogismo em que se baseia seu raciocínio, mas apenas como elemento de corroboração.

Diz ele que, quanto a faculdade de conceder licenças, deveria haver um tratamento distinto do da alienação da patente: dever-se-ia permitir aquela ao comunheiro. Mas, por vezes, a licença funciona como alienação, o que faria equivar os dois casos.

Em segundo lugar, diz Gama Cerqueira, a concessão de licença afeta o direito dos demais consortes, a não ser que o comunheiro se obrigue a não explorá-lo. É este o elemento básico do seu raciocínio, o que se torna evidente pela citação extensa de Ramella que faz na oportunidade:

“Poiché il diritto del compartecipe investe idealmente tutta la privativa, colla sola limitazione, nell’esistenza sua, di dover sottostare ai concorrenti diritti degli altri interessati, segue che ogni lui atto d’esercizio e disposizione che non contrasti coi consimili diritti dei suoi compartecipi, ma sia con essi compatibile, debba considerare lecito, mentre gli atti giuridici che colpirebbero l’invenzione nella sua totalità (es. la rinuncia alla stessa) non potrebbero compiersi da uno solo senza il concorso degli altri aventi diritto e neppur dalla maggioranza loro, la quale non ha potere di pregiudicare il diritto della minoranza dissidente”.

O raciocínio de Gama Cerqueira, moldado sobre o revogado Art. 43 do Dec. Lei 7903/45, poderia ser entendido ao regime vigente? O CPI de 1971 era, como o de 1996 é, de um mutismo total quanto à questão, a diferença da Lei de 1882, da de 1923, do Código de 1945 e do de 1967. O que regula, pois, a matéria?

Somente a análise do fenômeno do licenciamento de privilégios de invenção poderá dar a medida em que serão aplicáveis os preceitos que, no Código Civil, regem o condomínio. Se o bem tutelado pelo condomínio for atingido pelas eventuais práticas anti-jurídicas do comunheiro que licencia, então teremos identidade de natureza do direito (absoluto, exclusivo, patrimonial) e identidade de objeto; e justificar-se-á a aplicação.

Ora, o comunheiro, no direito brasileiro, tem a faculdade de explorar o invento, fabricando o produto ou usando o processo. Tal faculdade, que decorre da natureza especial do direito de propriedade industrial, existe, mesmo sem a previsão explícita da lei; e deriva da incidência do direito exclusivo **tote in toto et in quolibet parte** sobre um bem imaterial.

É certo que, por exemplo, a lei francesa de 1968 estabeleceu, quanto à comunhão no privilégio, que os frutos deveriam ser repartidos entre os titulares, impedindo explicitamente a licença dada por um só dos comunheiros sem o assentimento dos demais; note-se porém, que existe a previsão legal de um suprimento judicial do consenso, em caso de desacordo.

Quais os benefícios dos comunheiros, então? São os que derivam de uma posição de restrição à concorrência, sancionada por lei, na qual são titulares de um oligopólio: o monopólio repartido entre os co-partícipes do privilégio. Assim, a entrada de mais um concorrente no mercado restrito violaria o direito dos comunheiros, esmaecendo a vantagem que decorre da patente. É esta a razão de se vedar licenças em geral.

A razão de existência do antigo Art. 633 do Código de 1916, porém, é distinta. No relato de Clóvis Bevilacqua:

“Observação - As terras comuns, no interior do país, têm, muitas vezes, número extraordinário de condôminos, porque cada consorte se julgava no direito, não só de tomar para si uma parte do terreno, como de ceder direito igual a outros. Quem possuía uma décima parte de determinadas terras, nela estabelecia, segundo a qualidade do solo, uma fazenda de gado ou uma plantação de cereais, sem atender à proporção entre a sua cota e a extensão do terreno, o que aliás, não se poderia fazer, rigorosamente, senão pela divisão. Mas, não contente com isso, cedia da sua parte ideal fragmentos a outros, que procediam do mesmo modo. Foi para evitar esse mau uso do direito, que uma ranhava e complicava uma relação jurídica já de si tão sujeita a questões, que o Código estabeleceu a regra salutar de impedir a interferência de estranhos no condomínio, sem o acordo dos outros consortes”. (Cód. Civil Comentado Art. 633).

Vê-se que o bem jurídico tutelado pelo antigo Art. 633 (repetido, no pertinente, pelo parágrafo único do art. 1314 do CC 2002) é a clareza das relações jurídicas, o direito, que cada um tem, de conservar líquido e distinto seus direitos patrimoniais. O destinatário principal da norma é o complexo fundiário, e sua **raison d'être** é enraizada na terra. É um preceito de direito agrário.

Nada mais distante das relações concorrenciais, tuteladas pelo privilégio de invenção.

A solução para um impasse é a alienação judicial do privilégio, citando-se o titular ausente por edital. Poder-se-ia, também, sugerir a constituição de um administrador, ou a proposição de ação própria para obter o consenso da licença, ou ainda a licitação. São soluções que residiam igualmente no texto do Código Civil de 1916 (e podem-se ler dos art. 1.314 a 1.322 do CC 2002), e são plenamente aplicáveis. Qualquer das três hipóteses terá a vantagem da certeza jurídica, e trará ao comunheiro licenciante uma posição juridicamente sólida.

Porém, havendo cláusula de exclusividade de uso, em favor da licenciada, não há dano possível ao outro titular, que deveria tolerar, necessariamente, a atividade do seu parceiro. Atividade esta que não é um direito personalíssimo; se o licenciado se substitui ao licenciador, sem criar nova concorrência (já que, ao menos potencialmente, poder de concorrer tinha ao licenciador) inalterado fica o espaço legal em questão.

Pluralidade de autores independentes

O Art. 7º. da Lei 9.279/96 regula a situação da pluralidade de autores independentes, dando ao primeiro *depositante* a propriedade do invento (o que no jargão se chama *first to file*). Dá-se proteção a quem se submete à publicação e divulgação de sua criação industrial, e não àquele que mantém sua superioridade técnica através do sigilo. Os Estados Unidos, numa postura isolada nas legislações nacionais, persiste dando patente para o primeiro inventor, e não o primeiro depositante.

Tal dispositivo é complementado pelo Art. 45 da Lei 9.279/96, que garante ao prévio usuário de boa fé da tecnologia, que não requerer patente, um direito de inoponibilidade quanto ao privilégio enfim obtido por terceiros.

Inventor empregado ou prestador de serviços

O art. 88 e seguintes do CPI/96 regulam a invenção do empregado ou prestador de serviços. A questão é das mais importantes, eis que a apropriação dos frutos da produção laboral por parte do titular do capital é essencial para o funcionamento do sistema produtivo num regime capitalista.

Curiosamente, a lei aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim, desde que haja contrato comutativo de serviços, e não associativo (como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são essas as regras aplicáveis.

O equilíbrio de interesses entre capital e trabalho

Assim, vários aspectos práticos e constitucionais têm de ser considerados: a liberdade de trabalho, a proteção do trabalhador, o regime da livre iniciativa e a proteção do investimento são elementos do jogo, como são também a necessidade de incentivo à criação tecnológica e a dosagem do *preço* dessa criação, por natureza distinta da prestação laboral fungível e

indiscriminada para a qual se reserva o pagamento do salário. Excesso em qualquer desses elementos da equação podem fazer da lei um texto inconstitucional, ou um texto inoperante na vida econômica.

Assim, as legislações distinguem a criação contratada, ou mais precisamente, a prestação laboral (subordinada ou não, individual, ou coletiva) voltada à *criação tecnológica*. Para essa, a racionalidade econômica do capitalismo indica como regime geral o da apropriação total, remunerada por salário. Bônus, participações e incentivos podem resultar de um regime contratual, mas o regime *legal* é o da apropriação integral.

No caso do trabalhador cuja prestação não é voltada para a criação, o salário não cobre esse fruto incidental e excepcional da sua atividade; entre as opções lógicas que se apresentariam ao legislador se teriam: a) apropriação indiscriminada de todos frutos, normais ou excepcionais, com possível desestímulo à revelação e provável inconstitucionalidade; b) reconhecimento de que o fruto excepcional da prática laboral seria completamente do inventor, deixando de lado assim o aporte dos meios materiais, contexto e oportunidades resultantes do capital do investidor; c) estabelecimento de um *consortium* legal, que pode resultar um condomínio dos resultados.

Neste último caso, o equilíbrio de interesses, sob a benção constitucional, tem de levar em conta a desigualdade eventual das partes, mas também a importância crucial do uso e apropriação da tecnologia, não só para o capital, mas também para a sociedade. Assim, a lei deve criar protocolos mltos de proteção.

O regime legal em vigor

A lei distingue três hipóteses:

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

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

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

Empregado contratado para inventar

É a chamada *invenção de serviço*. Numa disposição francamente a favor do capital, a lei dispõe que salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho de criação técnica limita-se ao salário ajustado. No entanto, a lei consigna o permissivo de que o empregador, titular da patente, *poderá* conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Em importante nota, a norma diz que tal participação não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

O que ocorre se o inventor desenvolve sua criação na empresa, com os meios dessa, e depois toma para si o invento? A lei diz que salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício.

Idênticas regras, é bom sempre lembrar, aplicam-se quando o invento resulte de relação de estágio, de servidor público não empregado e de serviço autônomo, inclusive no caso em que o prestador seja pessoa jurídica, cuja atividade específica seja a criação tecnológica.

Condomínio entre empregador e empregado

O caso em que o empregado se utiliza dos recursos do empregador causa a ocorrência de condomínio de patentes.

No caso em que os resultados do invento devam ser repartidos meio a meio entre a empresa e o inventor ou inventores, é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. Ou seja – é o empregador o único explorador da patente, sob licença *legal* exclusiva do empregado, tanto para utilização direta do objeto do invento, seja para licenciamento ou sublicenciamento a terceiros. Não é o caso de *preferência* ou até mesmo da *exclusividade* da licença, se o empregado resolver licenciar; ao contrário, a licença *do empregado ao empregador* resulta da lei, e é automática.

A questão da adequabilidade da remuneração é um elemento importante, para o qual a lei não deu atenção adequada. Não seria impertinente suscitar aqui o procedimento do art. 73 do CPI/96, eis que a licença legal é uma licença compulsória.

Não se imagine que essa licença legal importe em desbalanceamento de interesses entre patrão e empregado. Ao contrário, a própria lei estabelece sanções e consequências para o descaso ou mau uso da licença legal. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Entendo que caiba aqui a aplicação, no pertinente, do previsto no art. 68 do CPI/96, em especial a regra do que seja excusa legítima para o empregador explorar a patente no prazo indicado.

Nunca é demais lembrar que a mesma regra aplica-se quando o invento resulte de relação de estágio, de servidor público não empregado e de serviço autônomo, inclusive no caso em que o prestador seja pessoa jurídica. Em todas essas hipóteses, haverá condomínio e licença legal em favor do empregador, administração pública ou tomador de serviços.

De outra lado, o condomínio só será *em partes iguais* se algo diverso não for pactuado. No caso de diversos inventores, a parte destes também só será igual na falta de prévio ajuste (art. 91 § 1º.)

Inventor não empregado

A norma, a seguir, trata das relações de serviço não subordinado, dispondo que o mesmo tratamento acima aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. Igualmente, o regime se estende, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Inventor que é servidor público federal

Neste último caso, numa disposição de Direito Administrativo Federal – de nenhuma forma extensível às demais unidades políticas - a lei determina que quando o invento se incorpore por inteiro ao órgão público, 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.

Tal dispositivo se acha regulado pelo Dec. Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998, que preceitua que o servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, terá assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro. A premiação não poderá exceder a um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro, e não se incorpora, a qualquer título, aos salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.

Participação do empregado – cunho civil

Note-se que a Lei 9.279/96 – ao contrário da lei anterior - estabelece que a participação do empregado, autor mas não titular do invento, negociada entre as partes, não tem o caráter trabalhista, o que aliás se reflete na jurisprudência mais recente sobre invenções de empregados. Tal deve facilitar de muito a concessão de tais participações, sem a perspectiva de que passem a integrar o salário. Também fica clara na lei a relação entre empresas vinculadas por contrato de prestação de serviços, que ganham dispositivo específico, assim como a posição do estagiário.

Pode a lei ordinária considerar relação não trabalhista o que se subsuma à noção constitucional de trabalho subordinado?

Bibliografia específica: Inventos de empregados

Carvalho, Nuno T.P, Os inventos de Empregados na nova lei de Patentes, Revista da ABPI 22 e 23 (1996)

Inventos de Estudantes e bolsistas

Não obstante as inovações da Lei 9.279/96 em matéria de criações de empregados e prestadores de serviços, deixou de ser regulada a situação dos inventos produzidos na prática acadêmica das universidades e escolas técnicas. Com a maior divulgação do sistema da propriedade industrial, inclusive nas escolas técnicas e universidades, começam a surgir mais e mais problemas na proteção das invenções de estudantes - simples alunos, não bolsistas nem estagiários.

Não há, no Código da Propriedade Industrial, regras explícitas sobre o caso; as normas do Art. 88 e seguintes não se aplicam, já pelo fato de que, no contrato de ensino, é a escola que presta serviços e o aluno quem os toma.

No entanto, certas características aproximam o contrato de ensino e o de trabalho, e particularmente relevante para nosso raciocínio é a subordinação hierárquica que, numa escola de nível médio, como corpo discente, em sua maioria, menor de idade, existe sobre o aluno. No caso, é o tomador do serviço que se subordina, em reversão do que ocorre na relação de emprego.

Assim, mesmo sem haver tutela específica do aluno inventor, há que se proteger sua atividade dentro dos princípios gerais do Direito, em particular da regra *sui cuique tribuere, nemine laedere*.

Como tivemos ocasião de escrever anteriormente, parece-nos que a regra geral na hipótese é a do Art. 611 do Código Civil de 1916 (ou art. 1.269 do CC 2002), que diz que aquele que “trabalhando em matéria prima, obtiver espécie nova, desta será proprietário se a matéria era sua, ainda que só em parte (...).

Ora, tal artigo, embora claramente vol. ado à criação de bens físicos usando matéria prima também física, representa o princípio de que, na especificação, predomina a atividade inventiva sobre os recursos materiais. Quem inventa, ainda que usando recursos alheios em parte, adquire propriedade sobre o que cria, ressalvado porém ao proprietário dos bens usados pelo criador o direito à indenização pelo desapossamento.

Como no caso os recursos utilizados pelo aluno são-lhes postos à disposição como parte do contrato de ensino, não nos parece, no entanto, caber indenização. Em outras palavras, o aluno adquire a propriedade de seus inventos.

Pode, porém, a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras gerais de direito, para fazer com que lhe caiba a meação dos inventos. Convém chamar também a atenção para o fato de que, num contrato de adesão, o dever de boa fé e de equidade se acrescem, ao encargo da parte mais forte.

Com todo o exposto, parece necessário explicitar o regime de propriedade dos inventos que, a nosso entender, deriva do direito comum, de forma a melhor divulgar a produção tecnológica entre os estudantes brasileiros.

Bibliografia específica: alunos e professores

Chaves, Antonio, Direitos de autor e patentes de invenção dos professores e dos estudantes universitários. Jurisprudência Brasileira, vol. 106 p 13 a 19 1986.

Barbosa, Denis Borges, Patentes e problemas : cinco questões de direito patentário, RDM, nova série, vol. 28 n 76 p 27 a 48 out./dez 1989.

Direito do usuário anterior

Diz o art. 45 da Lei 9.279/96 que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores” . Em outras palavras, o direito resultante da patente exerce-se *erga omnes*, menos para o usuário anterior .

Inspirado no *droit de possession personnelle* do Direito Francês, a lei garante a inoponibilidade do privilégio ao usuário anterior, desde que *pessoa de boa fé*. A lei exige o requisito de boa fé, que se configurará na maior parte das vezes como o fato de ser inventor autônomo – autor de criação original, na acepção do direito autoral – ou sucessor a justo título deste. A boa fé é requisito subjetivo, ou seja, se traduz na falta da existência da consciência do ilícito, e não do fato do ilícito em si mesmo.

Quanto a este ponto, observe-se o disposto no § 2º do art. 45, a saber:

“O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido

depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação”.

Com efeito, o art. 12 trata de modos de divulgação do invento antes do depósito do pedido, que podem não constituir perda da novidade, se o inventor solicitar proteção no ano subsequente ao fato (período de graça). Assim, se a aquisição do conhecimento do invento se fez por uma dessas formas de divulgação, ela não será oponível à patente .

Quanto ao objeto do direito, é beneficiário do direito a pessoa que já detiver o *mesmo* invento, ou invento contida no alcance das reivindicações de patente de terceiro, inclusive na hipótese de equivalência de fatores.

Note-se que só há direito de inoponibilidade em relação ao invento já explorado (e não o simplesmente pesquisado ou conhecido), antes do depósito da patente, e *no País*. A exploração no exterior não faculta a inoponibilidade.

Natureza do direito do usuário anterior

Vale agora ponderar sobre a natureza da tecnologia detida pelo usuário anterior. Ela não pode ser utilizada de forma a constituir uma *anterioridade* (vide a seção específica sobre perda da novidade). Em outras palavras, será insuscetível de ser revelada pela exploração anterior, sendo opaca aos olhos do público. Se tal exploração (que, lembremos, é obrigatória para se garantir o direito em análise) decifrar a tecnologia, terá havido perda de novidade, e a patente seria nula.

O sentido do dispositivo é enfatizar que o direito de pedir patente é uma faculdade do inventor, e não um dever. Ao inventor que preferir manter sua criação em sigilo, sem constituir anterioridade é facultado continuar a exploração, ainda que sem a exclusividade do titular da patente. Garante-se formalmente o direito ao sigilo, que é paralelo ao direito ao inédito da lei autoral , com ser o direito de não tornar pública a sua criação.

O direito é pessoal, e intransferível; só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente por alienação ou arrendamento.

Imutabilidade e intransferibilidade do direito do usuário anterior

O dispositivo legal fala no direito que tem o usuário anterior de continuar a explorar sua tecnologia *na forma e condições anteriores*. Não é de se ver necessariamente um limite quantitativo ou qualitativo à exploração , mas apenas uma restrição *em face da patente*. O que ele não pode, como possuidor, é esbulhar por ampliação a patente do titular que a obteve. Lógico que o usuário anterior pode aperfeiçoar seu invento e usá-lo desde que sem violar o privilégio do outro, e até obter uma licença de dependência se o fizer.

Assim, um aumento de produtividade na utilização de um mesmo aparelho patentado, ou alterações de processo no caso de um produto patentado, ou modificações de produto sem alteração do processo patentado, tudo é compatível com o texto legal, desde que não se use mais das reivindicações do que se usava antes do depósito ou prioridade do pedido. O que se tutela é a colisão dos dois direitos, evitando que a posse do usuário restrinja mais do que sempre restringiu (de fato, como convém à posse sob Jhering e nosso Código Civil de 1916) a posse do titular da patente.

Em suma, restringe-se o *direito imaterial* e não a posição de mercado do usuário anterior.

Senão se entendesse assim, o direito em questão teria perante o usuário um certo caráter monopolizante; com efeito, o fundamento de legitimação da patente é o fato de não excluir uma atividade do mercado, mas acrescer à capacidade produtiva com uma tecnologia nova.

Imutável, o direito do usuário anterior também é restritivamente transferível. Diz o CPI/96 no seu art. 45:

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

A disposição atrela o conhecimento ao estabelecimento, como fazia a lei brasileira com as marcas antes do CPI/45. Aparentemente, se teria um direito *propter rem*; no entanto, ao falar de cessão (ou arrendamento de parte) do negócio a lei apenas faz uma mesura às tradições da propriedade industrial. O que se quer é exatamente evitar que a colisão dos direitos do usuário se amplie pela transferência.

Bibliografia: direito do usuário anterior

Dannemann, Gert Egon: Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, no. 13 p 33 a 36 nov./dez 1994