#### FÁBIO DE CARVALHO GROFF

# FUNDAMENTO DO DIREITO DO INVENTOR: PERSPECTIVA HISTÓRICA BRASILEIRA

Tese de Doutorado

Orientador: PROF. TITULAR IGNACIO M. POVEDA VELASCO

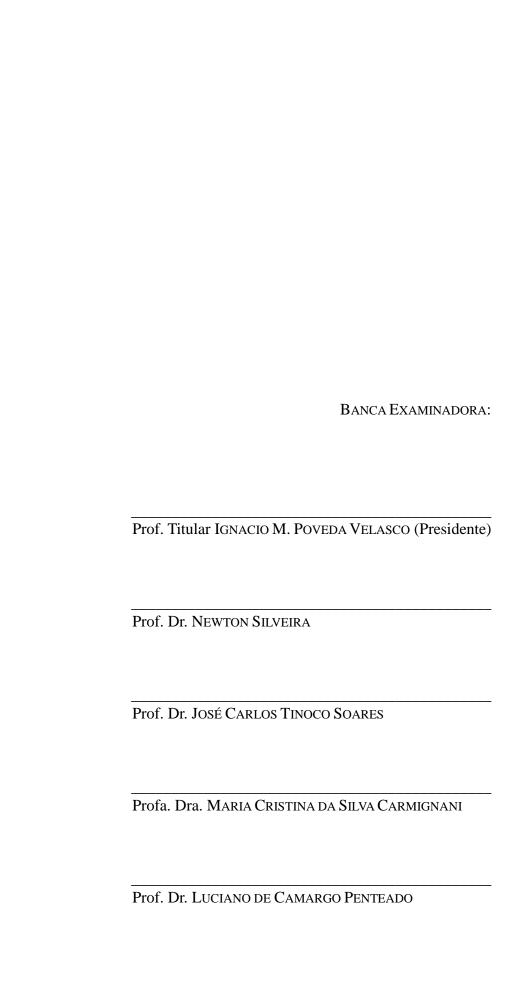
Universidade de São Paulo

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco

São Paulo, janeiro de 2014

A meus pais, em especial a Jácomo Osmar Groff, tirado que foi de nosso convívio enquanto este trabalho era realizado

QUI SEMINANT IN LACRIMIS IN EXULTATIONE METENT



#### TÁBUA DE ABREVIATURAS

- ANRJ Arquivo Nacional do Rio de Janeiro
- Art.; arts. artigo; artigos (de acordo com a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, art. 10, I)
- **BGD** *Brazilian Government Documents* (arquivos do *Center for Research Libraries* CRL http://www.crl.edu/brazil)
- BN Biblioteca Nacional
- Cap. Capítulo
- **Cf.** conferir; confrontar
- cit. citado; citada
- CUP Convenção da União de Paris
- **D.** *Digesta*
- DBB Endereço eletrônico oficial do Professor Denis Borges Barbosa e repositório de documentos históricos (http://denisbarbosa.addr.com)
- **et al.** *et alli* (e outros)
- FSP Folha de São Paulo
- **G.** *Gai Institutiones*
- INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- JB Jornal do Brasil
- Min. Ministro, Ministra
- MOMMSEN-KRÜGER MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul, Corpus Iuris Civilis, 4. ed., Berlin, Weidmann, 1886
- OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual

- op.cit. Obra citada
- p. página; páginas
- **pr**. *principium*, proêmio
- *RABPI Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* (Rio de Janeiro)
- RHBN Revista de História da Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro)
- **RT** Editora Revista dos Tribunais (São Paulo)
- *RT Revista dos Tribunais* (Periódico São Paulo)
- **t.** tomo
- **V.** (**ou v.**) ver; vide
- v.g. "Verbi Gratia"
- Vol. volume
- WATSON'S DIGEST WATSON, Alan (org.), *The Digest of Justinian*, 2. ed., Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1998
- WIPO World Intellectual Property Organization (v. OMPI)

### SUMÁRIO

Tábua de Abreviaturas	4
Introdução	13
1. A inventividade no Brasil e o direito do inventor	13
2. A criação	16
3. O precoce envolvimento brasileiro com normas de proteção ao direito do inventor	19
4. Os requisitos atuais para a obtenção de patentes: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial	20
4.1 A novidade	20
4.2 A atividade inventiva	21
4.3 A aplicação industrial	21
4.4 O fenômeno da sociedade do conhecimento	22
5. A Patente	23
5.1 Diferença entre descoberta e invenção	24
5.2 Da exclusividade, ou "direito de exclusiva"	25
6. Da contribuição original	26
7. Da divisão do trabalho em partes	26
Notas Sobre a Metodologia Adotada	28
PARTE I PERSPECTIVA HISTÓRICA BRASILEIRA	
Capítulo I – A fonte original: o Alvará de 28 de abril de 1809	32
1. Momento histórico	32
2. Breve sinopse da origem das patentes de invenção	34
2.1 O motivo da escolha do tema	34
2.2 Teorias das origens	35
2.3 O Renascimento	37
2.4 A primeira patente e a "parte veneziana"	37
2.5 O sistema inglês	38
3. Motivos para a promulgação do Alvará – a busca da <i>ratio legis</i>	39

	3.1 A Convenção Secreta de 1807 e a posterior revogação do Alvará de 05 de janeiro de 1785	44
	3.2 A semelhança com o <i>Statute of Monopolies</i>	45
	3.3 A guerra contra Napoleão	46
	3.4 Proposição divergente	46
	3.5 Conclusão	49
4.	Cria-se a Real Junta de Comércio	50
5.	Características do Alvará	50
	5.1 A concessão de privilégios	50
	5.2 O prazo de quatorze anos e exceções	51
	5.3 A instalação de fábricas e o empreendimento de indústrias novas	53
6.	Dos requisitos para a concessão do privilégio	54
	6.1 Considerações gerais	54
	6.2 O requisito de "Novidade"	58
	6.3 A "Verdade"	59
	6.4 O "Fundamento"	60
7.	A utilização prática do § 6.º do Alvará	60
8.	Direito do Inventor	61
C	apítulo II – A Independência e a Lei de 28 de Agosto de 1830	63
1.	O retorno de D. João a Portugal e a posterior emancipação	63
2.	A Constituição de 1824	66
3.	A Lei de 28 de Agosto de 1830	68
	3.1 Razões possíveis para a elaboração da Lei	69
	3.1.1 Aniquilação de corpos municipais	69
	3.1.2 As Corporações de Ofícios	69
	3.1.3 As discussões sobre o projeto	72
	3.2 Análise dos dispositivos da Lei	74
		0.1
4.	Fundamento do direito do inventor	81
	Requisitos da patente de invenção	
		81

	5.1.2 Do requisito de não uso anterior	82
	5.1.3 Da ausência do requisito de "novidade" no texto da Lei – hipóteses de interpretação	82
	5.2 Requisitos de manutenção	83
6.	A maior contribuição da Lei: a definição da natureza do direito	83
C	apítulo III – A Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882, e o ingresso do Brasil na Convenção da União de Paris	85
1.	Os relatórios ministeriais	86
2.	As invenções e os direitos dela recorrentes têm caráter internacional	88
3.	O Advento das Exposições Universais	89
4.	A Primeira Conferência: Viena, 1873	90
5.	Resultados do Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial, de 1878	91
6.	A Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882	92
	6.1 Considerações gerais sobre a abordagem histórica dos antecedentes da norma	92
	6.2 O início dos debates sobre o tema na Câmara	92
	6.3 A proposição de Buarque de Macedo	93
	6.4 O substitutivo de Theodoreto Souto	95
	6.5 Entrementes, ocorre a Conferência Internacional de Paris em 1880 e o Conde de Villeneuve entrega novo relatório	95
	6.5.1 Os princípios descritos no relatório de VILLENEUVE	95
	6.6 A sequência do andamento do projeto de reforma da lei sobre invenções	100
	6.7 O trâmite no Senado	100
	6.8 Ilações sobre os motivos para o ingresso brasileiro na Convenção da União de Paris	104
	6.9 Estudo sobre a Lei 3.129/1882 em conjunto com seu regulamento: o Decreto 8.820, de 30 de dezembro de 1882	107
	6.9.1 Garantia da propriedade e definições – a interpretação autêntica contida no Decreto	107
	6.9.2 O pedido internacional	109
	6.9.3 Conceito de inventor e outras disposições	111
	6.9.4 A propriedade e sua natureza	111

6.	9.5 O prazo de duração, propriedade conjunta e atos de disposição	112
6	9.6 Desapropriação	
	9.7 Pedidos simultâneos	
	9.8 A Jurisdição Comercial	
	9.9 Formalidades	
	9.10 Do exame prévio e secreto	
	9.11 Da Garantia provisória, emolumentos e outras despesas	
6.	9.12 Da expedição da patente	118
	6.9.12.1 Breve reflexão sobre os diversos modelos de deferimento de patentes	119
	6.9.12.2 A Exceção da Lei 3.674/1919	120
6.	9.13 Da Extinção das Patentes	121
6.	9.14 Disposições finais da Lei e do Decreto	123
	ıtrina	
	Debates preliminares sobre a natureza do direito do inventor	
	Ceorias sobre a propriedade imaterial	
	2.1 Teoria do privilégio	
	2.2 Teoria do contrato tácito	
	2.3 Teorias de direito pessoal	
	2.4 Teorias de direito patrimonial	
	2.5 A teoria intermediária	
	2.6 A proposição por uma nova divisão de direitos	
	2.7 Propriedade ou direito de natureza especial?	
	2.8 Crítica à doutrina de J. GAMA CERQUEIRA e conclusão do	133
7.	tópico	135
8. As de	ecorrências do debate no Projeto de Código Civil	136
	venção como objeto de domínio – a doutrina de José DE	
ALE	NCAR	137
_	lo IV – A República e os Códigos da Propriedade Industrial	
1. Pleito	os de unificação da Propriedade Industrial	143
2. A Di	retoria Geral da Propriedade Industrial	144

2.1 A explicação para a mudança	145
3. A melhoria da "máquina"	146
4. O anúncio da reforma legislativa	147
5. O projeto	148
6. O Código da Propriedade Industrial de 1945	150
6.1 A quem a lei autorizava fazer o pedido	152
6.2 Os pedidos estrangeiros	152
6.3 Titularidade	153
6.4 Os direitos do inventor	153
6.5 Da patente	155
6.6 A teoria do direito formativo gerador, ou direito aquisitiv gerador – nascimento do Direito de Propriedade Industrial	
6.7 Natureza do direito	160
6.8 Direito de personalidade do inventor	162
6.9 Objeções contra o direito do inventor	164
6.10 A possibilidade de colaboração	165
6.11 Dos requisitos	165
6.12 Caráter da invenção	166
6.13 Das Invenções não passíveis de patenteamento	167
6.14 Da garantia de prioridade	168
6.15 Os pedidos de patentes	169
6.16 Procedimentos	169
6.17 Expedição da patente e direito de nominação	171
6.18 Da duração	171
6.19 Das invenções ocorridas na vigência de contrato de trabalho	172
6.19.1 Hipótese de desconhecimento do inventor	175
6.20 Extinção, caducidade e nulidade	176
7. Considerações finais sobre o primeiro Código da Propriedad Industrial brasileiro	
8. Ocorrências posteriores à entrada em vigor do Código de 1945	178
9. Os Códigos subsequentes	179

10. O Código da Propriedade Industrial de 1971	184
10.1 A teoria do monopólio	185
10.2 Requisitos para a patente: a introdução do "estado da técnica"	189
10.3 Garantia de Prioridade	191
10.4 Invenções que não receberiam patente	191
10.5 Sobre os pedidos de patentes de invenção	194
10.6 Contrato de trabalho e invenções	195
10.7 A expedição da patente	196
10.8 Da exploração da invenção por terceiro não autorizado	196
10.9 O prazo de duração da patente	198
11. Alternativa ao sistema de patentes	199
11.1 A questão do tempo de duração da patente	201
11.2 Certificado de autoria de invenção	202
PARTE II Considerações sobre o Direito Moderno Brasileiro	
Capítulo V – Considerações sobre o direito moderno brasileiro	205
1. O acordo TRIPs e a nova legislação brasileira	205
2. As principais alterações promovidas pela lei	210
2.1 O princípio da exaustão e outras mudanças	212
3. A doutrina posterior à nova lei e outras considerações	213
4. O direito do usuário anterior	216
PARTE III REFLEXÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÃO AO ESTADO DA ARTE CONCLUSÕES	
Capítulo VI – Reflexões finais e contribuição ao estado da arte	219
1. Reflexões estruturais	219
2. Diferença entre o direito de "autor" e o de inventor	221
3. Conteúdo do estudo	222
4. Sugestões de melhoria	222
5. Noções finais de natureza, fundamento e as bases de uma teoria para o estudo do direito do inventor	224

Conclusões	230
Apêndice I	233
Apêndice II	239
Apêndice III	245
Apêndice IV	260
Apêndice V	271
Bibliografia	273
Resumo	283
Zusammenfassung	284
Riassunto	285

#### 1. A inventividade no Brasil e o direito do inventor

A transmissão de vozes por rádio. Protótipos do que posteriormente se tornou a máquina de escrever. Sistemas de telecomunicação inovadores e, em tempos mais recentes, o identificador de chamadas telefônicas. O aeróstato. Por fim, o avião. A criatividade brasileira, de que são testemunho os inventos ora citados (os quais, pelo simples fim ilustrativo com que foram mencionados, não se apresentam em ordem cronológica), desponta inegável, nada obstante a dispersão que por vezes a caracteriza. Isso não impediu, porém, que impressionantes objetos fossem criados, bem como, no tocante às fontes legais, que uma complexa história se desenrolasse.

Nesse sentido, mostra-se também surpreendente o fato de o Brasil ter sido, de acordo com a doutrina,<sup>2</sup> o quarto país<sup>3</sup> no mundo a ter uma legislação específica para, supostamente, garantir proteção aos inventores e seus produtos – o Alvará do Príncipe Regente, de 28 de abril de 1809. A surpresa se justifica por não haver, naquele período da

Acerca das opções metodológicas que serão empregadas ao longo deste trabalho, como formas de citação e referências de bibliografía, v. as "Notas Sobre a Metodologia Adotada", na sequência a esta Introdução, à p. 28.

V., por todos, J. GAMA CERQUEIRA, Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, 3. ed., Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2010, p. 4, nota 5. Ao se referir à quarta colocação do país na ordem cronológica das normas de proteção ao direito do inventor, J. GAMA CERQUEIRA relaciona o Statute of Monopolies inglês, de 1623, como sendo a primeira, e as leis dos Estados Unidos, de 1790, e a Francesa, de 7 de janeiro de 1791, como sendo respectivamente a segunda e a terceira. Essa posição confronta o que escreveu G. VANDER HAEGHEN (Brevets D'Invention, Marques et Modèles, Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1928, p. 475), que consignou como primeira lei brasileira, sobre o tema, a promulgada em 1830, após a proclamação da independência, sendo notório o desconhecimento da existência do Alvará de 1809. Não obstante o ora demonstrado, a doutrina tem discordâncias de relevo a respeito do tema. Nesse sentido, C. COSTA RODRIGUES (A Inventiva Brasileira, Vol. II, Brasília, Instituto Nacional do Livro, 1973, p. 538) insere o Brasil não em quarto, mas em quinto lugar entre os países que editaram norma semelhante, inserindo, como a primeira delas, a da República de Veneza, de 1474, à qual se seguiriam as já mencionadas. Já N. PIRES DE CARVALHO (As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes - O Alvará de 28 de abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes — Parte I, in RABPI 91, p. 24) é mais veemente ao contestar o ensinamento de J. GAMA CEROUEIRA, pois, segundo aquele Autor, diversos Estados da América do Norte, antes de sua independência, já teriam adotado leis de "patentes". Além disso, cita a colônia grega Síbaris como sendo introdutora de regime de exclusividade a criações culinárias, a própria lei de Veneza e o fato de que, no Séc. XVI, a concessão de privilégios de invenção e para a introdução de novas máquinas já era prática corrente em Portugal, Sicília, Espanha, França e em outros locais diversos. Sobre a questão histórica, mais será exposto no Cap. I, Item "2", inclusive a respeito das normas antigas ora mencionadas.

Embora, naquele momento, ainda se tratasse de colônia de Portugal. Cf., para mais detalhes, o Cap. I, adiante.

história, desenvolvimento industrial na então colônia<sup>4</sup> comparável ao de outras nações que já haviam adotado regras de proteção aos objetos resultantes de invenções, o que poderia levar à impressão de que o pioneirismo não estaria restrito às mentes inventivas.

A ideia criadora, que para alguns se mostra como o simples estágio teórico da invenção,<sup>5</sup> demanda esforço para a concreta realização. Esse empenho construiu em terras brasileiras, ao longo dos séculos, um patrimônio imaterial deveras sugestivo, embora não opulento. É possível ainda alegar que o binômio necessidade-oportunidade, designado como uma das forças motrizes da criação humana, deita, no Brasil, raízes que remontam ao período que antecede o descobrimento. À guisa de exemplo, veja-se que a produção de fogo, por índios da região sul, fazia-se a partir de engenhoso aparelho, formado por uma espécie de prancha, a ser apoiada sobre o ombro, com um suporte específico e uma haste flexível. Introduzindo esta em um orifício, comprimiam-na contra o ombro e, com movimentos circulares, rapidamente criavam chamas.<sup>6</sup> O brasileiro, em várias áreas do conhecimento, é em regra criativo.

Quando, destarte, são contrapostas todas as afirmações acima, pode-se chegar à impressão inicial de que o direito do inventor aqui se desenvolveu, desde muito cedo, para acompanhar a criatividade brasileira.

Além disso, há diversos outros arquétipos aptos a ilustrar a atividade criadora nacional. Continuar a relatá-los, contudo, retiraria as presentes linhas do rumo que se pretende a elas conferir, pois não é o escopo desse trabalho tratar diretamente da

Abandonando a acepção moderna do vocábulo "indústria", no sentido de "produções em série", e adotando-o como sinônimo de elaboração de matéria-prima e inserção de produto acabado para consumo em mercado, o açúcar é o primeiro objeto de ramo industrial no Brasil. Dele se originam os senhores de engenho, primeira aristocracia rural. O açúcar e sua produção constituíram o "núcleo fundamental" da economia brasileira (cf. H.F. LIMA, História Político-Econômica e Industrial do Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1970, p. 25). Também se destacavam, no período colonial, as operações siderúrgicas, a que comumente se atribui importância menor do que a devida em realidade (op.cit., p. 37. V., ainda, a respeito, F.A. VARNHAGEN, História Geral do Brasil antes de sua Separação e Independência de Portugal, 10. ed., Belo Horizonte, Itatiaia-EDUSP, 1981, e a Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em História Social da USP do Prof. E. TOMACEVICIUS FILHO, Entre a Memória Coletiva e a História de "Cola e Tesoura": as Intrigas e os Malogros nos Relatos sobre a Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, 2012). Outras atividades, como a exploração de tecidos (os indígenas já conheciam e usavam o algodão antes da descoberta) e a construção naval são também dignas de nota, mas não é em virtude delas que o Brasil passará a tratar, na esfera normativa, de direito do inventor. Além disso, o termo "indústria" se empregava já em sentido diverso do ora exposto quando se relaciona às nações que tiveram normas de patentes anteriores, consoante a menção da nota "2" a esta

<sup>(5)</sup> Cf. C. Costa Rodrigues, A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", supra), Vol. I, p. 29.

<sup>(6)</sup> Conforme lembra C. COSTA RODRIGUES (A Inventiva Brasileira... cit. <nota "2", supra>, Vol. I, p. 95).

inventividade brasileira – ainda que ela seja um importante pano de fundo. O que se projeta fazer é, na verdade, analisar o fundamento do direito do inventor na história jurídica brasileira. Se a criatividade nacional é inegável, lícito seria imaginar que o direito pátrio faz justiça àquela qualidade, não só por ser necessário resguardar os criadores que geram desenvolvimento tecnológico ao país, mas também por neste último se ter iniciado muito cedo o tratamento normativo da matéria.

Não é, porém, o caso. Preso a conceitos estrangeiros – muitos deles adotados sem o necessário rigor jurídico-científico – e a limitações administrativas, o direito do inventor afastou-se cada vez mais do direito privado comum e se tornou uma pequena e quase imperceptível sombra do sistema em que hoje está inserido: a propriedade industrial. Esta, por sua vez, na parte em que toca às invenções, vê-se presa a uma burocracia que não respeita sequer as próprias regras<sup>7</sup> e que se mostra mais ligada a questões procedimentais do que ao cerne do direito.

Logo, o que se pretende fazer é o estudo de como se desenvolveu, na história do país, o direito positivo e a doutrina relativos ao inventor. A abordagem histórica mostrou-se como a melhor maneira de executar a proposta de trabalho e, com isso, comprovar o que ora se disse. Isso implica, necessariamente, analisar os monumentos legislativos, que servirão de referência cronológica.

Delimitam-se, assim, o escopo espacial e o limite temporal do conteúdo do trabalho: a história do direito no Brasil, quanto ao primeiro, e, no que diz respeito ao segundo, a evolução das diferentes normas que trataram dos direitos do inventor, razão do uso da expressão "perspectiva histórica". Sendo o período estudado bastante extenso (iniciando-se no período colonial e se encerrando com o último dos "Códigos" da Propriedade Industrial, do ano de 1971, além de contar com reflexões sobre o direito moderno), mostrou-se necessário esse recorte verticalizado.

A censura não provém exclusivamente do autor deste trabalho. N. SILVEIRA, nos comentários de atualização que faz à obra de J. GAMA CERQUEIRA (*Tratado...* cit. <nota "2", supra>, Vol. I, p. 21), lembra que, desde sua criação em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal com sede legalmente estabelecida no Distrito Federal (art. 1.º da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970), continua localizado no Rio de Janeiro.

Já a expressão "fundamento do direito" do inventor, aqui, é empregada em seu sentido de etiologia jurídica,<sup>8</sup> ou seja, daquilo que dá causa, origem, ao próprio direito. E o que origina o direito do inventor é o ato-fato da invenção.

Do citado ato-fato da invenção se irradia um feixe de direitos, os quais podem ser assim descritos: 1. o direito autoral de personalidade; 2. o direito de nominação, posterior ao de personalidade, conquanto o último se exerça assinando-se o trabalho ou não e 3. o direito de uso e exploração, vertente patrimonial do ato de criar uma solução técnica. O direito positivo pátrio relegou pouco espaço aos dois primeiros, todavia, ao menos quando o seu sujeito é um inventor. Quanto ao terceiro deles, o aspecto patrimonial das criações tecnológicas manteve estreita conexão com a gama de requisitos necessários à concessão de "patentes", formulação histórica que visa à regulação do mercado de conhecimento técnico, regulação esta que se relaciona a muitos temas diferentes, dentre os quais é possível enumerar a natureza da invenção ou do direito sobre ela. A criação é o centro dessa temática.

#### 2. A criação

Como ressalta N. SILVEIRA, antes de planejar corretamente a economia e de poder produzir em série o quanto necessário para satisfazer suas necessidades, o homem já exercia diálogo intenso com a natureza, transformando-a e aproveitando-a em seu benefício. Trata-se de criações oriundas da "técnica". <sup>10</sup>

A par das aptidões técnicas, o homem ainda desenvolveu o que se costuma chamar de "sentimento estético". A arte nada mais seria do que o resultado natural do organismo humano, capaz que é de experimentar singulares sensações a partir da combinação de diversos elementos.

Esse sentimento estético remonta aos primórdios da civilização e as criações dele provenientes são hoje protegidas pelo direito, assim como se protegem as criações oriundas

<sup>8)</sup> Cf. E. PICARD, O Direito Puro, 2. ed., Bahia, Progresso, 1954, p. 305-306.

<sup>(9)</sup> Cf. F.C. PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*, t. XVI, *Direito das Coisas: Propriedade Mobiliária (Bens Incorpóreos) – Propriedade Intelectual – Propriedade Industrial*, 2. ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 1956, p. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14.05.1996), São Paulo, Saraiva, 1996, p. 1.

da "técnica". A criatividade do homem pode se exercer então, segundo aquele Autor, <sup>11</sup> no campo da estética ou no da técnica. Daí a divisão da tutela jurídica a essa criatividade em dois ramos: <sup>12</sup> o direito a que se convencionou denominar "de autor", que teria por objeto a criação do primeiro campo, e a propriedade industrial, que, entre outras funções, garantiria proteção jurídica, em princípio, a invenções técnicas. Costuma-se aglomerar os dois mencionados ramos em uma grande classe geral: a propriedade intelectual.

A mera atividade original do criador é suficiente para que se lhe conceda a proteção no caso de criação estética. Tal, porém, não se verifica no direito moderno (como de certa maneira não ocorria no antigo, pela submissão ao mecanismo das patentes) quando se trata das acima descritas criações "técnicas". Para que se lhe reconheça a titularidade, faz-se preciso verificar a existência de alguns requisitos, necessários à obtenção de uma patente de invenção.

Mas aí entra o dever crítico norteador deste trabalho, voltado a questionar essa "lógica" e a tentar decifrar se há justificativas jurídicas para ela. Quais os motivos para que haja essa restrição ao alcance do direito do inventor a explorar sua criação? Qual o sentido e fim dessa sistemática?

Afinal, o Brasil dispôs um sistema voltado à proteção do direito do inventor? Garantiu o ordenamento campo propício à contribuição e ao desenvolvimento técnico, ou a preocupação maior foi com os investimentos externos e o auxílio à importação de técnicas estrangeiras?

Assim, outra proposição que se faz, partindo da análise das fontes informadoras, do estudo do momento histórico da composição de tais fontes, e, ainda, da doutrina mais relevante, é verificar se o direito brasileiro possui, ou não, verdadeiro sistema de proteção ao direito do inventor, em resposta às perguntas ora elaboradas.

Afirmou-se, também, logo no início desta Introdução, que o ato-fato criador da invenção é o elemento que gera o direito do inventor. Poderia, então, ficar a dúvida sobre o que efetivamente se pretende fazer, pois, se o direito se inicia com o ato da criação, prescindível o exame das fontes em princípio.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> Cf. N. SILVEIRA, A Propriedade Intelectual e a Nova Lei... cit. (nota "10", supra), p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>(12)</sup> Configura-se discutível a divisão, como será visto de maneira mais detalhada no Cap. III do presente trabalho. Ela é todavia adotada, neste ponto, apenas para fins descritivos.

Mas o ato de acompanhar as fontes, em perspectiva histórica, prestar-se-á exatamente à tentativa de comprovar a hipótese ora lançada, pois, se o direito positivo lançou restrições ao ato-fato da criação, inválida tornar-se-ia a proposição.

Essa, então é a hipótese de trabalho relativa à perspectiva histórica. A partir dela, pretende-se ter subsídios suficientes à comprovação da teoria original de trabalho já citada, o que permitirá, inclusive, verificar se a sistemática brasileira que envolve o direito do inventor é satisfatória.

Buscar-se-á verificar, ademais, se a técnica legislativa ao longo de mais de dois séculos teve algum denominador comum, um liame lógico, além de extrair a natureza que, ao longo do direito brasileiro, conferiu-se à matéria objeto deste trabalho.

Um alerta é necessário, porém: escolher a via de exame de praticamente toda a extensa legislação nacional ao longo de intervalo tão dilatado faz imperioso que se escolham rigorosamente os tópicos a serem analisados. O estudo de um momento amplo obriga o pesquisador a considerar o todo e os problemas de maneira relativa, <sup>13</sup> especificamente pela profundidade com que se deram as mudanças objetivas sofridas pelo Brasil. Fácil seria perder-se em meio à miríade de informações disponíveis caso não houvesse critério rígido.

Três, pois, serão as abordagens que se pretende adotar a respeito da criação tecnológica inventiva e sua relação com o direito posto:

- 1. A verificação dos motivos que levaram à elaboração das normas;
- 2. A análise crítica das fontes informadoras;
- 3. Quando cabível, o diálogo com a doutrina.

Cf. E. CARONE, *O Pensamento Industrial no Brasil – 1880-1945*, Rio de Janeiro, Difel, 1977, p. 5. Este Autor entende (op.cit., p. 6) que o Brasil teve uma entidade ligada à indústria, a SAIN – Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, de 1831 (sobre a qual mais se falará no Cap. III), antes de aqui existir uma indústria propriamente dita, na acepção moderna da palavra, acepção esta que, aliás, somente passaria a constar do estatuto daquela sociedade em 1867. Quando a última se transforma em *Centro Industrial do Brasil* (1904), à liderança de Antonio Felício dos Santos somam-se nomes como o de Jorge Street, Vasco Cunha, Serzedelo Corrêa e outros, que constituiriam a "primeira geração de industrialistas" brasileiros. A segunda viria a surgir em 1920, tendo como expoentes Roberto C. Simonsen, Euvaldo Lodi, João Daudt d'Oliveira e outros. Até esse momento a indústria local se incorporava às associações comerciais. Utilizam-se essas informações da doutrina com o mesmo fim daquelas constantes do Item "1" desta Introdução: para demonstrar que às normas brasileiras da época, especialmente as de 1809 (objeto do Cap. I) e de 1830 (material de base do Cap. II), não necessariamente correspondia o avanço industrial.

Ao fim, pretende-se oferecer sugestões *de lege ferenda* e contribuições ao estado atual da arte.

Não se tratando de estudo casuístico, a referência a enunciados de jurisprudência e a julgados somente será empregada quando houver necessidade de ilustrar algum aspecto relevante do texto.

Ainda, no tocante ao diálogo com a doutrina, não se mostrará possível abordar tudo quanto escrito a respeito de invenções técnicas. O que se mostra necessário é, pois, verificar o que de mais relevante houve em termos de contribuição doutrinária que guarde relação com o fundamento do direito do inventor.

#### 3. O precoce envolvimento brasileiro com normas de proteção ao direito do inventor

O ano: 1809. Tem-se então o início surpreendentemente precoce da legislação brasileira acerca de invenções e produtos técnicos. Ainda que esse começo não se tenha feito acompanhar da necessária industrialização – pois parece ser característico, das normas brasileiras de então e de hoje, serem deveras mais avançadas do que a realidade social e econômica nas quais se inserem –, deve-se a ele uma história de desenvolvimento legislativo repleta de detalhes que, geralmente, passam ao largo do conhecimento geral.

J. GAMA CERQUEIRA afirma que vigorava, então, no país, o que compreende como o mais "odioso" regime colonial que poderia haver e que não o tornava, de maneira alguma, propício ao desenvolvimento, especialmente na seara industrial. Via-se em terras brasileiras grande potencial de exploração das riquezas naturais, e a política da coroa parecia, com algumas exceções, direcionar-se exclusivamente em tal sentido, criando, inclusive, entraves às atividades que pudessem trazer riscos a sua soberania ou promover ideais de liberdade econômica na colônia. 14

Chegada a família real ao Brasil, porém, não será longa a espera para que se publique o Alvará de 28 de abril<sup>15</sup> do citado ano de 1809, alterando o quadro até então reinante no que dizia respeito às invenções e estabelecendo algumas das bases da disciplina do direito

PÁGINA 19

<sup>(14)</sup> Tratado... cit. (nota "2", supra), Vol. I, p. 49. Essas alegações de GAMA CERQUEIRA – que, sabe-se hoje, são contestáveis, de acordo com o conteúdo das informações fornecidas na nota "4" desta Introdução, entre outros fatores – foram utilizadas apenas como meio de ilustrar o contraste da aparente rapidez da tomada de decisões quando do estabelecimento da coroa no Brasil, no que interessa ao direito do inventor

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> Demonstrar-se-á, no Cap. I, que a data do documento também é objeto de debate.

#### do inventor.

O estudo do Alvará de 1809 será o objeto específico do Capítulo I, em que se pretende demonstrar as razões para sua criação e o porquê de o Brasil se antecipar a tantos outros países no ato de tentar regulamentar a matéria.

A precocidade, porém, em relação ao que ocorria no restante do mundo não é exclusiva desse Alvará. Em 14 de outubro de 1882, editou-se a Lei 3.229, pela qual se conferia o "privilégio" da invenção (apesar do conteúdo do § 1.º de seu art. 2.º, que falava em "prioridade do direito *de propriedade* do inventor") para novos produtos industriais, para novos meios ou para a nova aplicação de métodos conhecidos para a obtenção de produto ou resultado industrial, além, por fim, da concessão destinada ao melhoramento de invenção já abrangida por "privilégio", fosse pelo próprio inventor, fosse por terceiro. <sup>16</sup> Mas o art. 2.º desse diploma legal previa a possibilidade de inventores, privilegiados em outras nações, obterem a confirmação de seus direitos no Brasil, espécie de proteção que somente seria alcançada no restante do mundo *um ano depois*, com o advento da Convenção da União de Paris. <sup>17</sup>

À medida que a legislação se alterou – às vezes trazendo novidades relevantes como as mencionadas no parágrafo anterior, outras criando restrições indesejadas –, também mudaram os requisitos para que alguém pudesse, perante o sistema imposto pelo ordenamento, proclamar-se inventor de algo que, nos dias atuais, deve ter novidade, atividade inventiva e ser passível de aplicação industrial.

## 4. Os requisitos atuais para a obtenção de patentes: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial

#### 4.1 A novidade

2003, p. 365.

A novidade, objetivamente considerada, é a essência do requisito da tutela a criações técnicas. <sup>18</sup> Trata-se de invento nunca exposto ao público, e tal requisito pode ser visto tanto pelo ângulo cognoscitivo, de não conhecimento generalizado anterior dentro de parâmetros

<sup>&</sup>lt;sup>(16)</sup> Cf. J.C. TINOCO SOARES, *Tratado da Propriedade Industrial – Patentes e seus Sucedâneos*, São Paulo, Jurídica Brasileira, 1998, p. 40 e seguintes.

A Convenção, especificamente quanto aos debates que a antecedem, será objeto de estudo do Cap. III.

Cf. D.B. BARBOSA, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2. ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris,

estabelecidos, quanto pelo aspecto econômico, ou seja, conquanto a criação não tenha ainda sido posta em prática, o que corresponde a sua não inserção em meio industrial. A novidade também pode ser entendida sob o ponto de vista meramente territorial, o que pode gerar sua classificação como absoluta, entendendo-se que a tecnologia não se fez conhecer em lugar algum, ou relativa, direcionada apenas a determinado espaço geográfico. Diferencia-se a novidade da "originalidade", relativa a obras literárias ou artísticas em geral, porquanto a última pode ser considerada relativamente ao âmbito pessoal do autor e, portanto, em caráter subjetivo. A criação nova em sentido objetivo tem, concretamente, a característica de "desconhecida" como situação de fato. A novidade subjetiva corresponde a um novo conhecimento em relação ao arcabouço de sabedoria do sujeito, em particular, enquanto a novidade objetiva é algo que ainda não existia para o restante da coletividade, ou não era dela conhecido.<sup>19</sup>

#### 4.2 A atividade inventiva

Esse requisito, que também pode ser considerado, grosso modo, como a "não obviedade" da invenção tendo em vista criações já conhecidas anteriormente, mostra-se essencial na apreciação do deferimento, ou não, da patente de invenção.

Diferencia-se este requisito do "ato inventivo", <sup>20</sup> o qual, por se aplicar apenas aos "modelos de utilidade", não será examinado no presente trabalho.

Além disso, não se mostra de todo possível explicar, a contento, o alcance desse requisito sem tratar, por exemplo, do "estado da técnica", o que, por ser de difícil e complexa abordagem, será detidamente examinado no Capítulo IV deste trabalho.

#### 4.3 A aplicação industrial

A solução a que o invento deve atender, conforme se infere de praticamente todas as legislações nacionais, deve ser um problema técnico, atinente a alterações dos estados da natureza, direcionado às várias formas de indústria. Segundo J. KOHLER, <sup>21</sup> ela caracteriza a própria invenção.

<sup>&</sup>lt;sup>(19)</sup> Cf. N. SILVEIRA, *Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares*, 4. ed., Barueri, Manole, 2011, p. 9.

<sup>(20)</sup> V. os arts. 9.° e 14 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

<sup>&</sup>lt;sup>(21)</sup> Manuale delle Privative Industriali, Milano, Società Editrice, 1914, p. 47, § 13.

Essa solução pode, eventualmente, não trazer ganho prático ou comercial sobre algo que já existe. Afigura-se possível que a melhoria sobre o "estado da técnica" seja apreciada no avaliar da atividade inventiva, mas o que se busca, aqui, é a aplicabilidade prática da criação. 23

Possuindo os três requisitos acima descritos, a invenção poderá vir a receber proteção de acordo com o sistema de exclusividades estabelecido na propriedade industrial. As normas, porém, nem sempre trouxeram todas essas exigências. Por isso, mostra-se necessário examinar, ao longo do desenvolvimento do Direito brasileiro, quais eram os requisitos legais para que, ao inventor, fosse conferida uma patente, o que se enquadra na análise histórica.

#### 4.4 O fenômeno da sociedade do conhecimento

O último dos requisitos sobre que se falou brevemente no Item anterior depende mais das questões econômicas e de industrialização do que do direito em si. Mas a economia moderna baseia-se no conhecimento, <sup>24</sup> não mais apenas nos meios produtivos. Os desafios da apropriação dos resultados do trabalho de criações humanas de cunho tecnológico são temas que o direito, ao menos no Brasil, não tem enfrentado com a devida força. A afirmação, que pode parecer austera e contrária à constatação de as normas terem aqui se iniciado muito cedo, toma por base reflexões do autor deste trabalho decorrentes de vários anos como revisor editorial sênior de uma das maiores editoras jurídicas brasileiras e, posteriormente, como procurador da maior instituição da América Latina em sua linha de atuação, o centenário "Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT". Fala-se em extensão dos limites da propriedade intelectual, mas, ao menos quanto a invenções, não é o que se verifica. Muitos dos desafios se explicam pela enorme dificuldade (diria quase impossibilidade) que o jurista encontrará se pretender investigar o direito do inventor dissociado do "sistema de patentes". Por isso, como estudo histórico, passa este trabalho necessariamente pela abordagem das patentes de invenção, pois o lugar comum do tratamento do direito do inventor é ligar este àquelas.

-

<sup>&</sup>lt;sup>(22)</sup> V., como dito, a respeito do "estado da técnica", o conteúdo do Capítulo IV do presente trabalho.

Nesse sentido, D.B. BARBOSA, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual...* cit. (nota "18", supra), p. 381-382.

Nesse sentido, cf. L.M. MALAVOTA, A Construção do Sistema de Patentes no Brasil: um Olhar Histórico, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. XI.

#### 5. A patente

Invenções há que não se amoldam a requisitos de "patenteabilidade". Tais inventos são criações como quaisquer outras, mas não merecerão o resguardo do que hoje se costuma relacionar ao chamado "direito industrial".

A patente, deferida pela administração pública após procedimento formal, mostra-se, na visão de J. GAMA CERQUEIRA, como sendo o ato expresso de reconhecimento, pelo Estado, do Direito do Inventor, que lhe assegura, em princípio, a propriedade<sup>25</sup> e o uso exclusivo de seu invento pelo prazo legal. Como título conferido ao criador, seria ao mesmo tempo a comprovação de seu direito e a "chancela" estatal para seu exercício.<sup>26</sup> Corresponde, na visão desse Autor, às expressões "carta-patente" ou "letras-patentes",<sup>27</sup> excluídas há muito do uso comum.<sup>28</sup> Não se pode deixar de notar, também, a intenção que cerca a mantença de tal termo ainda nos dias de hoje, pois "patente" é algo visível, de fácil conferência, sendo que o sistema de proteção às invenções tem, como um de seus fins, que encerrado o prazo de exclusividade o invento caia em domínio público, tornando-se, portanto, "patente". O vocábulo viria a ser utilizado de modo expresso na lei inglesa de 1623 (que tratava, como se verá no Capítulo I, de *Patents for 14 Years or less, for new Inventions*).

Como suposta forma de proteção ao direito do inventor e, ao mesmo tempo, instrumento de regulação do que pode ou não ser entendido como criação intelectual industrialmente aplicável, as patentes são constantemente o cerne desse debate. Ocorre, porém que elas são uma parcela do direito patrimonial do inventor e com o último não se confundem. Este trabalho não possui a intenção de se focar apenas nelas, portanto. Com isso, projeta-se afastar o entendimento, incorreto, de que são elas o próprio direito do inventor. Não obstante, ao tratar deste, fatalmente se depara o pesquisador com a

Diz-se "em princípio" porque muitas são as teorias, ao longo do desenvolvimento dos estudos acerca dos direitos sobre bens imateriais, que negam a qualidade de verdadeira "propriedade" à concepção inventiva. No Cap. III deste trabalho, serão debatidas diversas das correntes a respeito do tema. Já na Parte III, será analisada a natureza e o fundamento do Direito do Inventor de acordo com desígnios clássicos.

<sup>(26)</sup> *Tratado...* cit. (nota "2", supra), Vol. I, p. 140.

V., também, D.S. CHISUM et al., *Principles of Patent Law: Cases and Materials*, 3. ed., New York, Foundation Press, 2004, p. 3. Disserta-se nesse trabalho a respeito do caráter de "carta aberta" que se conferia ao instituto.

Porquanto "patentes" ou "cartas-patentes" seriam provisões conferidas pelo governo para designar ofícios, privilégios, dignidade, etc.

prevalência de estudos relativos aos diversos "sistemas"<sup>29</sup> de obtenção e proteção da patente. Existe uma quase ubiquidade das patentes, das quais não é possível se afastar, mas para as quais o trabalho também busca alternativas.

Direcionando-se as patentes a "invenções", e porque sobre essas recaem o interesse deste trabalho, não serão objeto de exame as meras descobertas.

#### 5.1 Diferença entre descoberta e invenção

No conceito de A.B. BUYS DE BARROS, a invenção pressupõe atividade intelectual incidente, de modo direto, na realização de um objeto social que seja indicativo de progresso. Tratar-se-ia do expoente de um processo lógico dividido em etapas distintas, que compreendem:

- a. Uma concepção abstrata do fim almejado;
- b. A opção por um dos diversos caminhos que se apresentam com a ideia especulativa;
- c. A determinação do meio idôneo para a obtenção do objetivo e
- d. A consecução de tal meio.

Por sua vez, a descoberta não corresponde, diretamente, ao resultado da relação entre causa e efeito, o qual, embora possa tornar possível a descoberta, só o faz casualmente. Explica-se a descoberta com a percepção dos objetos, fenômenos e propriedade dos corpos que, posto existentes, não faziam parte do conhecimento humano.<sup>30</sup>

Por tal motivo, o presente trabalho também pretende demonstrar como se desenvolveram, historicamente, no Brasil, os requisitos das patentes de invenção, que além de serem usados para diferenciá-la da descoberta, geram exclusividade da exploração a seu titular.

PÁGINA 24

<sup>(29)</sup> Inclusive, os títulos das obras doutrinárias partem dessa premissa. V., nesse sentido, os trabalhos de N. PIRES DE CARVALHO (*As Origens do* Sistema Brasileiro de Patentes – *O Alvará de 28 de abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes*, conforme as referências da nota "1" a esta Introdução, além de outras obras do mesmo Autor, a serem mencionadas na sequência do presente trabalho) e L.M. MALAVOTA (*A Construção do* Sistema de Patentes *no Brasil: um Olhar Histórico*, com dados mencionados na nota "24", também nesta Introdução).

<sup>&</sup>lt;sup>(30)</sup> Direito Industrial e Legislação do Trabalho, Vol. I, Rio de Janeiro, A. Coelho Branco, 1940, p. 142.

#### 5.2 Da exclusividade, ou "direito de exclusiva"

A maior parte das normas, no tratar da propriedade que garantem ao inventor, afirmam garantir igualmente o uso "exclusivo" da invenção. Trata-se de um tópico relevantíssimo de debate, especialmente quanto à compatibilidade desse uso "exclusivo" com a construção dos direitos reais no Brasil, o que será tema de análise no Capítulo IV.

Há, porém, uma ressalva de linguagem a fazer: parte significativa da doutrina brasileira é bastante influenciada pela de autores de língua inglesa, diversas vezes utilizados como parâmetros para a compreensão da estrutura do sistema de patentes e para fins de estudos jurisprudenciais. Isso ocorre, inclusive, em obras abalizadas, de que são exemplos recentes as de D.B. BARBOSA<sup>31</sup> e N. PIRES DE CARVALHO.<sup>32</sup> Segundo citada doutrina americana, a suposta relação de "troca" que se estabelece entre governo e inventor já foi comparada a um contrato, <sup>33</sup> cujo conteúdo confere a seu titular um direito de excluir outros. Baseado, então, no termo inglês "*exclusive*", dá-se ao direito gerado pela patente o nome de "direito de *exclusiva*", havendo, ainda, os que preferem falar, unicamente, em "exclusivos".<sup>34</sup>

Seguindo a tradição brasileira, porém, não se mostram justificáveis o termo e a expressão acima descritos, pois "exclusividade" já é um vocábulo bastante comum e o uso do estrangeirismo não se justifica por nada além da proximidade que se procura estabelecer com o sistema internacional de patentes. Por tal motivo, prefere-se a expressão "direito de exclusividade".

Indicam-se nesse sentido as p. 97, 100, 101, 112 e 113 de *Uma Introdução à Propriedade Intelectual...* cit. (nota "18", supra) e a p. 1.101 de seu *Tratado da Propriedade Intelectual*, t. 2, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013.

<sup>(32)</sup> A Estrutura do Sistema de Patentes e Marcas – Passado, Presente e Futuro, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 110-112.

De acordo com a jurisprudência americana (aqui empregada a título de explanação do argumento deste tópico e que não configura, alerte-se, material do qual se lançará mão com frequência ao longo deste trabalho), a patente é um contrato que se estabelece entre o inventor e o público, cujos termos o órgão oficial de patentes americano estabelece. Como forma de reconhecimento do benefício recebido, o inventor entrega ao público o conhecimento inovador e, em contrapartida, o público entrega a ele um "monopólio" que se expressa pelas reivindicações (DAVIS AIRFOILS, Inc. v. UNITED STATES, 124 F.Supp. 350, 352 <ct.cl.1954>).

No que tange, efetivamente, ao objeto de interesse e de estudo do presente trabalho, v., no Cap. III, Item "7.2.2", o que se disserta a respeito da teoria do contrato tácito.

Com o faz, v.g., L.M. MALAVOTA, A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", supra), p. 1.

#### 6. Da contribuição original

Os estudos feitos no intuito de completar a tarefa proposta demonstraram que não há, na literatura jurídica brasileira, análise similar à que segue.

Mostra-se, ainda, necessário enfatizar que o único trabalho acadêmico que cuidou de fazer um esboço, breve e expedito porém, do desenvolvimento histórico da matéria no Brasil é o "Tratado da Propriedade Industrial", de J. GAMA CERQUEIRA, cujo primeiro volume, em que se encontram tais considerações, data de 1946. Ademais, a abordagem de GAMA CERQUEIRA é bastante genérica e voltada a institutos de toda a assim chamada "Propriedade Industrial", não isoladamente ao inventor. F.C. PONTES DE MIRANDA dedicou parcela ainda menor de espaço ao tema em sua obra. Outros trabalhos históricos cuidaram apenas do tema no séc. XIX, de modo específico, além de não terem por objetivo o direito em sua perspectiva etiológica.

Tampouco se logrou encontrar, na bibliografia especializada, trabalho no qual houvesse a proposição de conjugar o desenvolvimento do direito positivo com a análise do fundamento do direito do inventor. A comparação entre os diversos períodos históricos e a tarefa de verificar se, no decorrer das alterações legislativas, houve influência destas sobre o que se pode considerar como "fundamento" em si, são de inegável importância à ciência jurídica brasileira.

#### 7. Da divisão do trabalho em partes

Três partes compõem a totalidade do trabalho que ora se apresenta: na primeira, pretende-se delinear detidamente o desenvolvimento histórico das fontes que, no geral, coincidem com as das patentes de invenção; na segunda, abordar-se-á brevemente o direito moderno e, na sequência, o cerne, o fundamento do direito do inventor, sem descurar de questões como sua natureza, ainda que se possa mostrar mais lógico tratar de questões principiológicas em âmbito introdutório, do que poderia resultar a dúvida sobre se não seria mais produtivo antecipar tais considerações para, posteriormente, abordar os direitos do inventor ao longo da história.

Mas esta estrutura é assim proposta porquanto o estudo dos fundamentos do direito do

<sup>&</sup>lt;sup>(35)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", supra), t. XVI, p. 211-216.

inventor pode se valer, também, das colaborações histórico-legislativas, e a abordagem temporal de tais aspectos certamente contribuirá para uma conclusão mais próxima do que se deve entender como direito à criação técnica.

Portanto, na primeira Parte se tentará, tanto quanto possível, seguir a ordem cronológica das fontes informadoras, consoante já explicado. Na segunda Parte, serão tratados aspectos do direito brasileiro moderno, mas também com base nas normas editadas e, eventualmente, projetos legislativos.

Não obstante tudo o quanto já se esclareceu, faz-se imperioso relatar, desde o princípio, que se entende o direito do inventor como ramo do direito de autor, genericamente considerado. De maneira diferente, porém, do direito do criador de obra literária, cujo simples trabalho dotado de originalidade já o torna titular de criação juridicamente tutelada, o esforço do inventor não parece se limitar em si mesmo para receber proteção a seu direito. Como dito, um número de requisitos se mostra necessário a tanto. Questiona-se, a partir desse enfoque, se os requisitos da patente podem ser vislumbrados, também, como fundamento do direito do inventor.

Ademais, fala-se, muito, no caráter internacional dos direitos relacionados à propriedade industrial. Não obstante tal caráter, é inegável o interesse em analisar os caminhos seguidos no direito brasileiro, ao longo da história, para abarcar as invenções tecnicamente aplicáveis, muitas vezes com posições que antecipavam o que ocorria no restante do mundo.<sup>36</sup> O olhar, que não se desvia dos desígnios do direito estrangeiro, pois tal direito com ele se comunica ininterruptamente, cederá de certa forma espaço para verificar as escolhas das fontes e da doutrina brasileiras e suas eventuais consequências.

O estudo crítico das fontes também se prestará à tentativa de levantar elementos básicos de uma teoria do direito do inventor, algo que constará da Parte III. Por fim, a esta última Parte ainda se reservam as contribuições e sugestões que serão feitas à matéria.

sentido, v., adiante, o Cap. III.

<sup>(36)</sup> Isso se mostra especialmente verdadeiro quando são analisadas algumas das previsões da Lei 3.229, de 14 de outubro de 1882, e dispositivos previstos na Convenção da União de Paris relativos a privilégios já concedidos em outros países signatários (conforme já salientado no item "3" desta Introdução). Nesse

## NOTAS SOBRE A METODOLOGIA ADOTADA

A organização metodológica, além de se apresentar como item dos mais trabalhosos, pode ser fonte de obscuridades, especialmente no que toca às soluções adotadas. Assim, para que não haja dúvidas acerca dos métodos de padronização, citação bibliográfica e nomenclatura de autores, entre outros assuntos, optou-se por elaborar estas breves notas.

#### 1. Da nomenclatura dos autores citados

Em regra, a nomenclatura dos autores citados, tanto no corpo do texto quanto nas notas de rodapé, far-se-á com o emprego da inicial de seu prenome seguida do último sobrenome. Geralmente as exceções ocorrem nos casos de autores espanhóis, pela peculiaridade da posição do patronímico, e em especial nos de brasileiros, porquanto em tais hipóteses a sonoridade do nome é muitas vezes o imperativo para seu reconhecimento. Nesse sentido não se vislumbra a possibilidade de usar o método comum, v.g., na referência ao jurista *Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda*. Disso resultaria o irreconhecível F. MIRANDA, e não F.C. PONTES DE MIRANDA, método pelo qual se expõe a parte mais conhecida da designação e que será adotado neste trabalho.

Outros nomes conhecidos poderão vir a ser citados sem abreviaturas, para que não sobrevenham imprecisões a respeito de quem se trata. Essa é a hipótese envolvendo o Autor José DE ALENCAR.

Ainda, como alternativa para tentar sanar o problema dos nomes de origem brasileira, será usada, tanto quanto possível, a indicação sugerida pelo próprio Autor citado em seus registros no sistema Lattes.

À guisa de encerramento deste tópico, outro ponto que se mostra necessário abordar, desde já, será o uso do título de nobreza em vez do nome do Autor, quando pelo primeiro ele se mostrar mais conhecido do que pelo segundo. O caso mais notável dessa hipótese é o de José da Silva Lisboa, o VISCONDE DE CAIRU, que assim será designado.

#### 2. Indicações bibliográficas

As indicações de bibliografia seguem o padrão *franco-italiano*,<sup>1</sup> em oposição ao método da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que várias das grandes editoras jurídicas brasileiras vêm sistemicamente abandonando.

#### 3. Da citação de outras obras e textos

A referência às obras já anteriormente citadas ("cit.") far-se-á acompanhar de identificação do ponto em que estão as informações completas. Para tanto, serão repetidos dados identificadores básicos. À guisa de exemplo, a primeira menção ficará assim: C. COSTA RODRIGUES, A Inventiva Brasileira, Vol. I, Brasília, Instituto Nacional do Livro, 1973, p. 95. E, quando novamente se citar a obra, essa passará a ser a forma adotada: C. COSTA RODRIGUES, A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 95. No ponto do exemplo em que se lê "Introdução", poderá também haver indicações de "Capítulos" (Cap.). Esse método somente não será utilizado quando se afigurar desnecessário, como, v.g., nos casos em que a obra faça parte de alguma publicação ou repositório cuja referência já conste da Tábua de Abreviaturas (ex.: M. CRUZ FILHO, A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial – Paris, 1883, in DBB). Havendo citações sequenciais, far-se-á uso de "op.cit." (v. a Tábua de Abraviaturas) em conjunto com a técnica acima descrita.

Ainda, sempre que se citar o texto de determinada obra, indicar-se-á a página na nota de rodapé respectiva. Quando o trecho do trabalho citado se referir não à parte principal da mancha gráfica, mas a uma nota feita na página, a indicação a ser feita será a seguinte: nome ou parte do nome da obra, página, número da nota. Ex.: J. GAMA CERQUEIRA, Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, 3. ed., Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2010, p. 4, nota 5.

Mas casos há em que é necessário indicar tanto a página quanto a nota, concomitantemente. Deparando-se com essa espécie de ocorrência, haverá ligeira

bibliográficas o número de tiragem de determinada edição.

Cf. E.C. SILVEIRA MARCHI, *Guia de Metodologia Jurídica – Teses, Monografias e Artigos*, Lecce, Grifo, 2004, p. 185-187. Ainda de acordo com o mesmo autor, serão seguidos critérios de compacidade e suficiência, de modo a que os dados indispensáveis constem das notas de rodapé e que os demais façam parte, apenas, da bibliografia final. Serve como exemplo de informação que não constará das notas

modificação do esquema apontado acima: *nome ou parte do nome da obra*, página *e* número da nota. Ex.: J. GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. I, 3. ed., Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2010, p. 4 e nota 5. Em tais casos, a remissão diz respeito tanto ao texto principal quanto à nota.

O emprego de aspas, quando não tiver a conotação de ênfase, significa que se optou pela preservação do texto original, sem uso de paráfrase ou adaptações, algo que será mais usual quanto a fontes.

Esses são, basicamente, os pontos mais relevantes da metodologia formal adotada, que, no entanto, não são os únicos.<sup>2</sup>

<sup>(2)</sup> Há outras hipóteses que, embora de menor relevância, merecem destaque:

a. Uso do VERSAL/VERSALETE

O versal, também chamado letra de caixa alta, ou, simplesmente, *maiúscula*, há tempos vem sendo preterido em favor da combinação versal/versalete apontada no título deste subtópico. Versalete nada mais quer dizer do que "versal pequeno". Unidos os dois tipos de letra, o efeito visual é deveras mais suave do que o uso, puro e simples, do versal em toda a composição da palavra.

Exemplificando, nas passagens em que for citado o Autor brasileiro Newton Silveira, caso se houvesse optado pelo simples versal, ver-se-ia a indicação N. SILVEIRA no texto. Utilizado o versal/versalete, ler-se-á N. SILVEIRA.

Isso significa que apenas a primeira letra do sobrenome (ou "dos sobrenomes" dependendo do caso) estará em letra realmente maiúscula. As demais, apesar da forma similar, sofrem efeito gráfico que lhes permite manter o aspecto de caracteres maiores sem agredir a visualização.

Ressalte-se que, em programas de edição de texto (especialmente os mais antigos), costumava-se dar ao versalete o nome, errôneo, de "caixa alta", porquanto o caractere passa a ter aspecto de letra maiúscula, apesar de não possuir o mesmo tamanho desta última. O erro vem sendo paulatinamente corrigido, e a função começou a ser grafada com o nome correto. Bem dizem os italianos ao tratar o versalete, simplesmente, por "maiusculazinha".

Ainda quanto à temática das referências, percebeu-se, ao longo da escrita, que poderia haver confusão quanto ao emprego do termo "autor", que tanto pode se referir ao "inventor" quanto ao doutrinador a que se pretendia fazer menção. Falta de clareza também poderia ocorrer quando se tratasse de "direito de autor". Para solucionar essa questão, optar-se-á por distinguir ambos com o uso de "Autor" (com a primeira maiúscula, inclusive como forma de respeito) nos momentos em que o termo serve para evitar a repetição do nome do escritor citado, e "autor" quando se for tratar, por exemplo, de "direito de autor" ou de autor como forma alternativa de mencionar o "inventor" ou "criador".

b. Numeração de referência das notas de rodapé

Quanto às referências de notas de rodapé, optou-se por utilizar o método editorial mais comum, que atende a exigências de ordem estética. Trata-se de postar a marca numérica imediatamente *após* o sinal de pontuação, e não antes dele (v.g., ", 5" em vez de ", 5").

O uso do sinal antes da pontuação causa estranho resultado, porquanto deixa espaço indesejado e deselegante entre a última palavra e a marca ortográfica.

c. Outras referências

Outro tema que parece necessário salientar é a supressão do itálico e das aspas na abreviatura de expressões latinas acolhidas como usuais no meio editorial. É o caso de "verbi gratia", cuja abreviação será v.g. em vez de v.g. ou "v.g.".

Preferiu-se, ainda, quanto à referência de páginas, a abreviatura "p.", valendo tanto para o singular quanto para o plural, motivo pelo qual não se verá o uso do símbolo "pp.", por desnecessário.

Os textos entre "aspas", sempre que possível e se não houver comprometimento de sua inteligibilidade, preservarão suas características originais. Os demais, se for o caso, serão adaptados para o português corrente.

# —— PARTE I —— PERSPECTIVA HISTÓRICA BRASILEIRA

#### A fonte original: o Alvará de 28 de abril de 1809

SUMÁRIO: 1. Momento histórico; 2. Breve sinopse da origem das patentes de invenção; 2.1 O motivo da escolha do tema; 2.2 Teorias das origens; 2.3 O Renascimento; 2.4 A primeira patente e a "parte veneziana"; 2.5 O sistema inglês; 3. Motivos para a promulgação do Alvará – a busca da *ratio legis*; 3.1 A Convenção Secreta de 1807 e a posterior revogação do Alvará de 05 de janeiro de 1785; 3.2 A semelhança com o *Statute of Monopolies*; 3.3 A guerra contra Napoleão; 3.4 Proposição divergente; 3.5 Conclusão; 4. Cria-se a Real Junta de Comércio; 5. Características do Alvará; 5.1 A concessão de privilégios; 5.2 O prazo de quatorze anos e exceções; 5.3 A instalação de fábricas e o empreendimento de indústrias novas; 6. Dos requisitos para a concessão do privilégio; 6.1 Considerações gerais; 6.2 O requisito de "Novidade"; 6.3 A "Verdade"; 6.4 O "Fundamento"; 7. A utilização prática do § 6.º do Alvará; 8. Direito do Inventor.

#### 1. Momento histórico

Difícil explicar, sem ter conhecimento de outros fatores de ordem política e econômica da época, a aparente precocidade do Brasil na criação de norma sobre inventos quando Portugal não tinha nenhum tipo de regulamentação abstrata análoga. Como se relatou na Introdução a este trabalho, parte da doutrina entende que o Alvará de 28 de abril de 1809 foi a quarta "lei" no mundo a dispor sobre proteção ao direito do inventor. Fácil,

<sup>(1)</sup> Cf. N. Pires de Carvalho, As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 3. O Autor lembra, todavia, que Portugal já havia concedido "privilégios" específicos pelo menos desde o reinado de D. João II e também adotara, em 1761, mecanismo de incentivo a inventores na seara metalúrgica. Trata-se de posição que deve, porém, ser vista com cautela, pois esses privilégios da realeza são apenas isso: benefícios assistemáticos, não a decorrência de previsão abstrata. V., a respeito, o Item "2" deste Capítulo.

V., nesse sentido, o que se relatou na nota "2" à Introdução deste trabalho, bem como o debate, ali descrito, acerca do tema. A data de origem do Alvará também é objeto de alguma controvérsia. A obra mais conhecida e, provavelmente, a que maior influência exerceu na doutrina brasileira, o "Tratado da Propriedade Industrial" de J. GAMA CERQUEIRA (cit. <nota "2">, Introdução, Vol. I, p. 1), mencionava o

por outro lado, parece a verificação de que o Príncipe, ao sair de Portugal, não tivesse naquele momento nenhuma preocupação com o destino dos inventores e que sequer tal ideia lhe tivesse tomado o pensamento por qualquer razão.

Se a preocupação com o espírito inventivo fosse real, haveria alguma experiência legislativa análoga na Metrópole, mas ao que tudo indica nem o regente nem seus antepassados tiveram semelhante inclinação.<sup>3</sup>

Além disso, se preocupações havia (e elas certamente existiam), eram de outra monta naquele específico momento. Com o exército francês às portas da fronteira e navios ingleses próximos ao porto de Lisboa, em formação de ataque, Portugal se via pressionado por duas potências rivais.

Em meio às guerras que promovia contra as monarquias contrárias a seu governo, Napoleão instituiu, em 1806, o Bloqueio Continental, pelo qual proibia as nações europeias de manter relações comerciais com a Inglaterra. Segue-se a isso a invasão dos territórios espanhol e português, deixando a Portugal, diante da investida francesa, a escolha entre a derrota iminente ou a possibilidade de perder a colônia sul-americana para a temível frota britânica, tendo em vista que o Brasil se encontrava igualmente exposto a invasões. Os confrontos prejudicavam, além de tudo, as exportações daqui à metrópole.

Ao final do ano de 1807, iniciou-se, em razão de tal quadro, verdadeira fuga em direção ao Brasil. Tentando seguir a Família Real, nobres se digladiavam, no cais da partida, a procurar por oportunidades de realizar a trasladação, que, ao fim de um mês de viagem na travessia do Atlântico, viu concluída a transferência da Coroa para a América do Sul.<sup>4</sup>

A história de Portugal passa, então, a se desenrolar em dois cenários diferentes e simultâneos.<sup>5</sup> A distância propiciava, ao príncipe regente, a manutenção do governo de maneira segura para a corte, ao passo que a ocupação das tropas napoleônicas gerava um

dia 28 de janeiro de 1809. F.C. PONTES DE MIRANDA (*Tratado de Direito Privado – Parte Especial...* cit. <nota "9", Introdução>, t. XVI, p. 211) o acompanhou. N. SILVEIRA, porém, alertado por J.C. TINOCO SOARES, elaborou aviso de atualização ao *Tratado* de J. GAMA CERQUEIRA especificamente para corrigir o erro (op.cit., p. 3), indicando a data correta, que foi acima mencionada.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Cf. C. COSTA RODRIGUES, *A Inventiva Brasileira*... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 23. V., porém, o que afirma N. PIRES DE CARVALHO acerca do tema, na primeira nota a este Capítulo.

<sup>(4)</sup> M. OLIVEIRA LIMA (D. João VI no Brasil, 3. ed., Rio de Janeiro, TopBooks, 1996, p. 52) discorre sobre esses fatos a partir do relato do Oficial da Marinha Britânica O'Neil, que, porém, não considera como testemunha totalmente digna de fé.

<sup>(5)</sup> Cf. A.C.D. MARTINS, Tempo de Dúvidas e Espera, in RHBN 55 (abril de 2010), p. 23.

período de instabilidade e violência para os que permaneceram na metrópole.

Contudo, de acordo com M. PINHEIRO DE CARVALHO, <sup>6</sup> é equivocada a impressão que se poderia ter de uma fuga pusilânime e mal planejada, a despeito das confusões do ato de embarque. O movimento em direção à Colônia deve ser entendido em consonância com a política externa lusitana à época. Embora Portugal escolhesse pela neutralidade nos conflitos diplomáticos para evitar choques maiores tanto com França quanto com a Inglaterra, foi, em tal momento, impossível manter-se à parte, decorrendo desse conjunto de fatos a aliança com os britânicos, a qual se explica basicamente por temor de invasão às colônias. Embora a divisão causada pela saída da Europa fosse muito onerosa, ao reino como um todo, do ponto de vista econômico e financeiro, a estratégia adotada possibilitou, posteriormente, a manutenção, pela casa de Bragança, do trono português.

Mas haveria alguma ligação entre a retirada da família real e o Alvará que ora se examina? A resposta é afirmativa e será demonstrada a partir do Item "3" a este Capítulo.

Antes, por se observar que a posição ora ocupada neste trabalho parece propícia a tanto, far-se-á breve apanhado histórico do que se costuma tratar por origem das patentes de invenção, porquanto é na conjuntura destas que o Alvará se introduz, na parte em que trata do direito sobre a invenção.

#### 2. Breve sinopse da origem das patentes de invenção

#### 2.1 O motivo da escolha do tema

Por que tratar de história das patentes? Inicialmente, faz-se necessário reiterar que o presente trabalho não possui a intenção de se focar apenas nelas, ou, especialmente, de

<sup>(6)</sup> A Única Saída, in RHBN 28 (janeiro de 2008), p. 19. No material complementar ao artigo ora em comento (op.cit., p. 20) se afirma que a ideia de trazer o Rei de Portugal para o Brasil, para aqui fundar um "poderoso império", foi aventada em diversos momentos de instabilidade política do governo português, o que teria se dado, ao menos, uma vez em cada século posterior ao Descobrimento. Em 1580, quando da União Ibérica, um postulante ao trono ocupado pelo rei espanhol Felipe II, o prior do Crato, teria sido encorajado a realizar tal viagem ao Brasil. Igualmente, no curso da restauração da independência portuguesa (1640), o padre Antonio Vieira (1608-1697) também teria instado D. João IV a se mobilizar para a colônia. Nesse diapasão, a instabilidade continental europeia, durante o século XVIII, fez com que o citado plano fosse revivido em duas oportunidades antes da regência de D. João VI: pelo ministro D. Luís da Cunha e, também, durante o reinado de D. José (1750-1777), por conta dos riscos de invasão oriundos da Guerra dos Sete Anos (1756-1763).

O projeto, aparentemente, não era exclusivo dos altos círculos políticos da corte. Veja-se que o capitão Vicente Vieira Mota, interrogado por conta da Conjuração Mineira de 1788-89, citava que ouvira "dizer algumas vezes que se no tempo da Aclamação do Senhor Rei D. João Quarto [1640], viesse este Príncipe para o Brasil, que a esta hora se acharia a América constituindo um formidável Império".

reforçar o conceito errôneo de que são elas o direito do inventor em si. O que se verifica, e é mister dizê-lo desde já, especialmente na doutrina, é a prevalência de estudos relativos aos diversos "sistemas" de obtenção e proteção da patente.<sup>7</sup>

Esta acaba, não raro, confundida com o próprio direito do inventor e o último (o direito, não o inventor, se bem que não seria impossível afirmá-lo em diversos casos), muita vez, resta subordinado àquela. Tanto que, quando se aborda a temática de invenções, o que ordinariamente vem à mente do jurista é a patente: o lugar comum do tratamento do direito do inventor é o de ligá-lo a esses "privilégios" de invenção, o que se pode, eventualmente, justificar histórica mas não tecnicamente. Logo, a motivação deste tópico é introduzir e situar a matéria antes de desenvolvê-la. A questão da intrincada relação da patente com o direito do inventor será tratada ao longo do trabalho, pois seria inimaginável uma realidade de ausência de direitos do inventor caso as patentes não tivessem surgido.

#### 2.2 Teorias das origens

Chega-se, no que tange à história do instituto das patentes, a alguns exageros, como o de considerar que havia proteção e apropriação de conhecimento técnico, similar ao atual, an antiguidade. Falou-se, na introdução a este trabalho, sobre a colônia grega Síbaris e a proposição, aventada por N. PIRES DE CARVALHO, que se tratava da introdução de um regime de exclusividade a criações culinárias. Essa mesma hipótese recebeu bastante atenção na obra de D.S. CHISUM et al. Os habitantes da colônia, ao conferirem direitos de exclusividade a criadores de novidades do ramo alimentício, teriam apresentado uma indicação, antiga em mais de dois mil anos, do rumo que tomariam diversos princípios hoje adotados em matéria de patente, ainda que se desconheça a autoria da suposta "lei". O modo de abordar esse fato histórico é mais apropriado no trabalho dos últimos do que no de N. PIRES DE CARVALHO, pois eles conferem menos valor à exclusividade — que supostamente decorria do regime instituído no local — e mais ao mecanismo de incentivos que então ali supostamente se origina. Este grupo de Autores defende, pois, a posição de

V., nesse sentido, o conteúdo do Item "5" da Introdução a este trabalho, em que se relata o quanto essa temática influencia os trabalhos doutrinários.

<sup>(8)</sup> Conforme lembra L.M. MALAVOTA, A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 1.

<sup>(9)</sup> E. POUILLET (*Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 5. ed., Paris, Marchal & Godde, 1911, p. 1-2) defende, de modo veemente, que na antiguidade não havia proteção a criações de espírito.

<sup>(10)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 24.

Principles of Patent Law... cit. (nota "27", Introdução), p. 7.

que existia, desde a antiga Grécia, ao menos a ideia de um mecanismo de encorajamento às invenções, baseado nos citados incentivos.

Também de acordo com o estudo de D.S. CHISUM et al., <sup>12</sup> Aristóteles <sup>13</sup> teria feito menção à ideia de um direito exclusivo poder ser conferido a quem descobrisse algo "bom" para o Estado, relatando, todavia, que isso implicaria "mudar a constituição". <sup>14</sup> O exemplo é interessante mas a explicação a ele é simplória. Tratava-se de comentário à constituição de Hipódamo de Mileto, relativa a problemas de propriedade, direito e inovação. <sup>15</sup> Na verdade, Aristóteles entendia que as honrarias apregoadas por Hipódamo (para quem era imprescindível estabelecê-las em favor dos mencionados descobridores de vantagens a seu país) não constituiriam leis seguras, mas apenas algo prazeroso de ouvir.

No que tange ao Direito Romano, ainda segundo o entendimento daqueles Autores, em virtude da suposta inocorrência de grandes avanços tecnológicos no Império citado, não se teria instituído um sistema de resguardo a bens imateriais por meio da propriedade<sup>16</sup> e que incentivos às contribuições relevantes eram igualmente inexistentes.<sup>17</sup> O que se pode observar, aqui, contudo, é a análise do Direito Romano e da própria história do Império sem o necessário rigor científico, pois não se pode relegá-lo a poucos parágrafos, quando muito é possível fazê-lo em poucas páginas. Nesse sentido, R. FRANCESCHELLI diretamente refuta ligar o tema das invenções industriais a precedentes romanísticos, alegando que o estado atual dos estudos de Direito Romano (à época em que escreve) não permite fazer a conexão.<sup>18</sup> Por tais razões, prefere-se não adentrar em tal seara, pelo risco de cometer impropriedades. Sobre o pensamento e a adoção dos princípios de Direito Romano, porém, mais se tratará no Capítulo III (especialmente no Item "9") e no Capítulo VI do presente trabalho, motivo da inocorrência de maiores digressões a respeito neste momento.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(12)</sup> Principles of Patent Law... cit. (nota "27", Introdução), p. 7-8.

<sup>(13)</sup> *Política, II, I268a6-14.* 

<sup>(14)</sup> *Política, II, I268b22*.

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> De acordo com a tradução de T.J. SAUNDERS, *The Politics*, New York, Oxford, 2002, p. 37 e seguintes.

Instituto que, de maneira diversa do que ordinariamente se divulga, não foi propriamente definido no Direito Romano, período em que somente se lançaram bases a partir das quais sua estrutura seria formada. V., nesse sentido, J.C. MOREIRA ALVES, *Direito Romano*, Vol. I, 13. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>(17)</sup> Cf. D.S. CHISUM et al., *Principles of Patent Law...* cit. (nota "27", Introdução), p. 9.

Trattato di Diritto Industriale – Parte Generale, Milano, Giuffrè, 1973, p. 69. Este Autor defende, porém, a existência de divisões do povo, na Roma Antiga, em arti e mestieri, segundo suas atividades profissionais, sendo que as primeiras corporações constituiriam um tipo industrial lato sensu, notadamente pela presença de aurifices, tinctores e profissionais ligados ao trabalho com metais (fabri aerarii).

### 2.3 O Renascimento

Feitas as breves digressões acima, o período do Renascimento parece ser o ponto, aceito pela maior parte da doutrina, de início dos assim chamados "privilégios" de patentes.<sup>19</sup>

## 2.4 A primeira patente e a "parte veneziana"

A primeira patente seria efetivamente concedida na República de Florença, em 1421, a Filippo Brunelleschi, para proteger seu inovador projeto de navio, no qual se transportaria mármore de Carrara a ser empregado na construção da Catedral de Florença.<sup>20</sup> A tradição foi transposta para as guildas italianas, em reflexo da expansão comercial, e então culminou no que, supostamente, seria o primeiro "sistema de patentes" conhecido, da República de Veneza, de 19 de março de 1474, pelo qual se garantiam privilégios privados e licenças de importação baseados no reconhecimento de que ali viviam homens de grande gênio, capazes de inventar aparelhos os mais diversos, além de ser o tratamento a eles conferido compatível com a grandeza local. Seu conteúdo influenciaria a Europa como um todo.<sup>21</sup> No mesmo sentido, L.M. MALAVOTA,<sup>22</sup> Autor que lembra o fato de o documento prever a novidade, a engenhosidade, a utilidade e a exequibilidade como requisitos para proteger a invenção. Muitos dos elementos contidos na norma de Veneza se projetaram em documentos subsequentes, como os requisitos refletidos no *United States Patent Act*, de 1790.

<sup>(22)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 2.

<sup>(19)</sup> Nesse sentido, cf. E. POUILLET, *Traité Théorique et Pratique des Dessins...* cit. (nota "9", supra), p. 3; A. RAMELLA, *Trattato della Proprietà Industriale*, 2. ed., Torino, UTET, 1927, p. 6 e, ainda, o já citado trabalho de D.S. CHISUM et al. (*Principles of Patent Law...* cit. <nota "27", Introdução>, p. 10), em que, além de ser confirmada a hipótese de origem medieval, censura-se o comum erro de tratar o período como sinônimo de estagnação do conhecimento e da tecnologia. Referidos Autores lembram que, exatamente no curso desse momento histórico, privilégios, monopólios e benefícios de importação foram conferidos a "guildas" de alguns locais e a artesãos de países distantes, no intuito de atrair seus trabalhos e fazê-los se deslocarem de suas origens às nações que propunham os favorecimentos. Mais a respeito disso nos Itens "2.4" e "5.2", abaixo, e em outras passagens deste Capítulo.

Cf. R. Franceschelli, *Trattato di Diritto Industriale...* cit. (nota "18", supra), p. 292. A página mencionada da obra de Franceschelli conta com a reprodução do texto da patente. L.M. Malavota afirma que se trata de um dos primeiros casos bem documentados de concessão de um "exclusivo" (termo a respeito do qual já se apresentou posicionamento, contrário, na Introdução a este trabalho – Item "5.2") a um inventor (*A Construção do Sistema de Patentes no Brasil...* cit. <nota "24", Introdução>, p. 1).

<sup>(21)</sup> Cf. D.S. CHISUM et al., *Principles of Patent Law...* cit. (nota "27", Introdução), p. 10-12. A versão em inglês do texto veneziano pode ser conferida na obra e páginas ora citadas.

C. MAY e S.K. SELL,<sup>23</sup> por sua vez, afirmam tratar-se de marco relevantíssimo para a história do direito das patentes, pois a pessoalidade passaria a dar lugar ao preenchimento de requisitos e, a partir de então, qualquer indivíduo poderia ser beneficiado.

O que é passível de crítica, porém, é a visão, em praticamente todas as obras acima citadas, de que o direito do inventor se inicia e se finda nas patentes, quando, na verdade, essas se limitam a abarcar regras do uso e a extensão dos poderes de seu titular, não o objeto do direito em si, sobre o qual pouco ou nada refletiam.

O sistema de Veneza e as cartas patentes anteriores a ele são, ademais, contrariados por N. PIRES DE CARVALHO, que naquelas figuras enxerga funções bastante distintas das que caracterizam as patentes modernas. Esse Autor, que se refere a tais documentos como "protopatentes", entendia a concessão dos privilégios mais remotos como meios de as monarquias conferirem licenças para que agentes, dotados de talentos ou conhecimentos diferenciados, usassem técnicas específicas ou explorassem atividades não ordinárias de maneira exclusiva. O fim a que se destinavam era financiar e promover a atração de profissionais oriundos do estrangeiro (tema já exposto e ao qual se retornará adiante, no Item "5.2" deste Capítulo) para ocuparem territórios determinados e, com os privilégios reais, explorarem atividades reguladas por corporações. Seriam, pois, autorizações de exploração de técnicas que não estivessem cobertas pela exclusividade corporativa. <sup>24</sup> A "parte" veneziana (modo pelo qual a doutrina<sup>25</sup> se refere à norma de 1474) nada teria de marco inovador como fonte informadora do direito: constituiria apenas a sistematização de uma prática que já se verificava na Europa um século antes, <sup>26</sup> consubstanciada no ato de conceder esses direitos de exclusividade a certos personagens em razão de suas características e dos interesses que neles os reinos tinham.

### 2.5 O sistema inglês

A Coroa Britânica, nos sécs. XV e XVI, não ficou à margem do que ocorria em outras nações. À semelhança de muitos dos territórios europeus no continente, tentava atrair "know-how" estrangeiro e ampliar sua indústria doméstica. Era, ademais, bastante ativa na concessão de privilégios monopolistas e de franquias de importação. O abuso frequente da

<sup>(23)</sup> Intellectual Property Rights: a Critical History, Boulder, Colo, Lynne Rienner Publishers, 2006, p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>(24)</sup> A Estrutura do Sistema de Patentes e Marcas... cit. (nota "32", Introdução), p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>(25)</sup> Cf. R. Franceschelli, *Trattato di Diritto Industriale...* cit. (nota "18", supra), p. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>(26)</sup> A Estrutura do Sistema de Patentes e Marcas... cit. (nota "32", Introdução), p. 213-6.

prática, porém, ao agraciar favoritos da realeza, causou intensos e prolongados protestos, segundo os quais os monopólios contrariavam a "common law". Os atos de revolta vão culminar em um ato do parlamento, de 1624. Vigorando por mais de duzentos anos, o *Statute of Monopolies* – sobre o qual mais se falará adiante, no Item "3.2" – só viria a ser alterado em 1852 pelo *Patent Law Amendment Act*. D.S. CHISUM et al.<sup>27</sup> entendem, inobstante, que não traria aquele estatuto inovações relevantes em comparação com a norma de Veneza, a qual inclusive lhe seria superior ao prever disposições procedimentais e "remédios" garantidores.<sup>28</sup> Mas o "estatuto" britânico serviria de base ou inspiração para normas posteriores, inclusive a primeira instituída no Brasil. Além disso, a lei daquele reino visava exatamente contrariar a sistemática de benefícios pessoais, razão pela qual é de considerar-se a primeira fonte, a base de toda a estrutura posterior. Por esse mesmo motivo, pode-se afirmar que o Brasil teve a quarta norma no mundo sobre "patentes" de invenção.

Estruturadas como "privilégios" pessoais, as patentes se originam, pois, de atos de monarcas, sujeitos à discricionariedade desses e desvinculados de princípios do direito civil continental.

## 3. Motivos para a promulgação do Alvará – a busca da ratio legis

Torna-se à história brasileira constatando que a doutrina se divide quanto aos motivos que teriam levado o príncipe regente a inserir, no ordenamento, norma sobre privilégios de invenção.

Ressalte-se, porém, antes de quaisquer outras considerações, que não se tratava, em verdade, de documento confeccionado para tal propósito em específico. Como se infere de seu preâmbulo, o Alvará dirigia-se à economia – a partir de isenções fiscais –, ao comércio e à navegação nacionais.<sup>29</sup>

Em sentido similar, R. FRANCESCHELLI (*Trattato di Diritto Industriale – Parte Generale*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 370) atribui parco valor jurídico ao Estatuto dos Monopólios.

<sup>&</sup>lt;sup>(27)</sup> Principles of Patent Law... cit. (nota "27", Introdução), p. 13-15.

Eis a íntegra da norma (sendo que, ao presente trabalho, interessa especificamente o § 6.°, empregado como "VI" na grafía original):

Alvará de 28 de Abril de 1809 – Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional:

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força de lei virem, que sendo o primeiro e principal objeto dos meus paternais cuidados o promover a felicidade pública dos meus fiéis Vassalos; e havendo estabelecido com estes desígnios princípios liberais para a propriedade deste Estado do Brasil,

e que são essencialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga à grandeza do mesmo Estado; tendo em consideração que deste estabelecimento se possa seguir alguma diminuição na indústria do Reino de Portugal, bem que com o andar dos tempos a grandeza do mercado e os efeitos da liberdade do comércio que tenho mandado estabelecer hão de compensar com vantagem algum prejuízo da diminuição que ao princípio possam sofrer alguns ramos de manufaturas; desejando não só remediar esses inconvenientes, mas também conservar e ampliar a navegação mercantil e o comércio dos povos de todos os meus domínios; tendo ouvido o parecer de ministros do meu Conselho; e de outras pessoas zelosas do meu serviço; com ampliação e renovação de muitas providências já a este respeito estabelecidas, e a fim de que tenham pronta a exata observância para a prosperidade geral e individual dos meus fiéis vassalos, que muito desejo adiantar e promover, por dependê-la a grandeza e consideração da minha real Coroa e da Nação; sou servido determinar o seguinte:

I. Todas as matérias primas que servirem de base a qualquer manufatura serão isentas de pagar direitos alguns de entrada em todas as Alfândegas dos meus Estados, quando o fabricante as comprar para gasto de sua fábrica, ficando somente obrigado a mostrar que as consome todas no uso da sua indústria, e sujeito ao exame e averiguações que julgar necessárias a Real Junta do Comércio, para evitar a fraude e descaminho dos meus reais direitos. Da mesma isenção gozarão os fabricantes que comprarem gêneros e produções dos meus Estados, que são obrigados a pagar algum direito, ficando este perdoado a favor dos referidos fabricantes em benefício do aumento da indústria.

II. Todas as manufaturas necessárias serão isentas de pagar direitos alguns na sua exportação para fora dos meus Estados, e todas as do Reino serão isentas de as pagar por entrada nos meus domínios no Brasil, e em quaisquer outros, ficando só seus donos obrigados a verificar com certidões e clarezas competentes que as mercadorias são de manufatura portuguesa e indicar a fábrica de onde saíram.

III. Todos os fardamentos das minhas tropas serão comprados às fábricas nacionais do Reino e às que se houverem de estabelecer no Brasil, quando os cabedais que hoje têm melhor emprego na cultura das terras puderem ser aplicados às artes com mais vantagens; e não se poderão para este fim comprar manufaturas estrangeiras, senão no caso de não terem as do Reino do Brasil com que suprir a necessidade pública. E ao Presidente do meu Real Erário hei por muito recomendado, que procure sempre com prontos pagamentos auxiliar os fabricantes dos meus Estados, a fim de que possam suprir o fornecimento dos meus Exércitos, e se promova por este meio a extensão e aumento da indústria nacional.

IV. No recrutamento que se faz geralmente para o Estado, haverá todo o cuidado em moderar o número de recrutas naqueles lugares onde se conhecer que a agricultura e as artes necessitam de braços; e muito recomendo aos Governadores das Armas e aos Capitães-Móres encarregados dos recrutamentos, se hajam nesta matéria com toda a circunspecção, representando-me o que julgarem mais digno de providência a este respeito.

V. Sendo o meio mais conveniente para promover a indústria de qualquer ramo nascente, e que vai tomando maior aumento pela introdução de novas máquinas dispendiosas, porém, utilíssimas, e conferir-se-lhe algum cabedal, que anime o Capitalista que empreende promover uma semelhante fábrica, vindo a ser esta concessão um dom gratuito que lhe faz o Estado: sou servido ordenar que da Loteria Nacional do Estado, que anualmente quero se estabeleça, se tire em cada ano uma soma de sessenta mil cruzados, que se consagre, ou toda junta, ou separadamente, a favor daquelas manufaturas e artes, que mais necessitarem deste socorro, particularmente das de lã, algodão, seda e fábricas de ferro e aço. E as que receberem este dom gratuito não terão obrigação de o restituir, e só ficarão obrigadas a contribuir com maior desvelo para o aumento da fábrica que assim for socorrida por efeito da minha real consideração para o bem público. E para que estas distribuições se façam anual e impreterivelmente, a Real Junta do Comércio, dando-me todos os anos um fiel e exato quadro de todas as manufaturas do Reino, apontará as que merecem mais esta providência e a soma que lhes deve aplicar.

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

Para D.B. Barbosa, <sup>30</sup> o Alvará de 1809 foi também o primeiro plano brasileiro de desenvolvimento econômico. Defende este Autor que, chegada a corte de Portugal, haveria a necessidade premente de promover reforma no âmbito patrimonial e transformar os privilégios isolados de então, verdadeiros monopólios sobre indústrias e afazeres tradicionais, em meios de fazê-los servir ao crescimento financeiro e, notadamente, à melhoria industrial do país. Destarte, o citado "plano econômico" teria feito uso de três instrumentos. O primeiro deles seria a eliminação de tributos sobre a importação de insumos que se mostrassem necessários para o aumento das exportações ou para o abastecimento do mercado interno em pontos primordiais. O segundo, o controle das compras do Estado, basicamente as direcionadas às forças armadas, para que se adquirissem os fardamentos das tropas às fábricas do Reino, ou, como prefere o Autor, às indústrias têxteis nacionais. Por fim, criar-se-ia um sistema de incentivos ao incremento tecnológico, com a substituição dos privilégios<sup>31</sup> instituídos individualmente por patentes com concessão prevista em "lei".

Não se mostrava muito diferente dessas linhas o ensinamento de J. GAMA CERQUEIRA.<sup>32</sup> Como se ressaltou na Introdução a este trabalho, citado Autor se referia ao regime colonial da época como sendo o mais "odioso" que poderia haver e que não tornava

\_

PRÍNCIPE com guarda.

Conde de Aguiar.

Alvará com força de lei, pelo qual Vossa Alteza Real é servido isentar de direitos as matérias primas, que servirem de base a quaisquer manufaturas nacionais, e conferir como dom gratuito a quantia de sessenta mil cruzados às fábricas, que mais necessitarem destes socorros, ordenando outras providências a favor dos fabricantes e da navegação nacional; na forma acima exposta.

Para Vossa Alteza Real ver,

João Alvares de Miranda Varejão o fez.

VII. Para promover e adiantar a Marinha mercantil dos meus fiéis Vassalos: hei por bem determinar que paguem só metade dos direitos estabelecidos em todas as Alfândegas dos meus Estados, todos os gêneros e matérias primas, de que possam necessitar os donos de novos navios para a primeira construção e armação deles, como madeiras do Brasil, pregos, maçames, lonas, pez, alcatrão, transportados em navios nacionais: havendo porém os mais escrupulosos exames e averiguações a fim de que se não cometam fraudes e descaminhos da minha Real Fazenda.

Pelo que mando à Mesa do meu Desembargo do Paço, e da Consciência e Ordens; Presidente do meu Real Erário; Conselho da minha Real Fazenda: Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação; e a todos os mais Tribunais do Reino, e deste Estado do Brasil; e a todas as pessoas, a quem tocar o conhecimento e execução deste Alvará, o cumpram e guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar, sem embargo de quaisquer leis ou ordens em contrário, que todas hei por derrogadas para esse efeito somente, como se de cada uma se fizesse especial menção. E este valerá como Carta passada pela Chancelaria, posto que por ela não há de passar, e que o seu efeito haja de durar mais de um ano, sem embargo da lei em contrário. Dado no Palácio do Rio de Janeiro em 28 de abril de 1809.

<sup>(30)</sup> Uma Introdução à Propriedade Intelectual... cit. (nota "18", Introdução), p. 5. A isenção de tributos sobre insumos é traduzida pelo Autor com o termo inglês "drawback".

O termo "privilégios" merece ser objeto de comentário à parte, o que se fará no Cap. III, item "7.2.1".

Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 1.

o país propício ao desenvolvimento. Caracterizado por medidas restritivas à livre iniciativa e por ampla e rígida fiscalização das atividades locais, o regime fechara os portos do Brasil ao comércio estrangeiro, proibira a exploração de muitos dos produtos naturais que tivessem inclinação competitiva com os de outras colônias portuguesas e centrou incentivos na mineração, na pecuária, na lavoura e em atividades extrativas.

Alguns empreendimentos, porém, lograram progredir no curso do séc. XVIII, a despeito dessa realidade, despertando a atenção da coroa. Certos ofícios e artes mecânicas, além de pequenas manufaturas, agregavam-se às atividades agrícolas, e pequenas indústrias começavam, incipientemente, a se alastrar por partes da colônia.

Mas a reação da corte não tardaria, e medidas impeditivas desse progresso primário seriam tomadas.<sup>33</sup> J. GAMA CERQUEIRA entende, contudo, que a transferência do trono lusitano para terras brasileiras teria trazido consigo a necessidade de aumentar as atividades econômicas, liberando o comércio. Como se um ideal de salvaguardar a nova

Esse quadro geral é confirmado, entre muitos outros documentos, pelo hoje bastante comentado Alvará de 5 de janeiro de 1785, de D. Maria I:

Eu a rainha faço saber aos que este alvará virem:

Que sendo-me presente o grande número de fábricas e manufaturas que de alguns anos por esta parte se têm difundido em diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuízo da cultura, e da lavoura, e da exploração de terras minerais daquele vasto continente; porque havendo nele uma grande, e conhecida, falta de população, é evidente que, quanto mais se multiplicar o número dos fabricantes, mais diminuirá o dos cultivadores; e menos braços haverá que se possam empregar no descobrimento, e rompimento de uma grande parte daqueles extensos domínios que ainda se acha inculta, e desconhecida.

Nem as sesmarias, que formam outra considerável parte desses mesmos domínios, poderão prosperar, nem florescer, por falta do benefício da cultura, não obstante ser esta a essencialíssima condição com que foram dadas aos proprietários delas. E até nas terras minerais ficará cessando de todo, como já tem consideravelmente diminuído, a extração de ouro, e diamantes, tudo procedido da falta de braços, que devendo-se empregar nestes úteis e vantajosos trabalhos, ao contrário os deixam, e abandonam, ocupando-se de outros totalmente diferentes, como são as referidas fábricas e manufaturas. E consistindo a verdadeira e sólida riqueza nos frutos e produções da terra, os quais somente se conseguem por meio de colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes. E sendo além disso as produções do Brasil as que fazem todo fundo e base, não só das permutações mercantis, mas da navegação e comércio entre meus leais vassalos habitantes destes reinos, e daqueles domínios, que devo animar, sustentar em benefício comum de uns e outros, removendo na sua origem os obstáculos que lhes são prejudiciais e nocivos. Em consideração de todo o referido, hei por bem ordenar que todas as fábricas, manufaturas ou teares de galões, de tecidos, de bordados de ouro e prata, de veludos, brilhantes, cetins, tafetás, ou qualquer outra espécie de seda; de belbuts, chitas, bombazinas, fustões, ou de qualquer outra fazenda de linho, branca ou de cores; e de panos, droguetes, baetas, ou de qualquer outra espécie de tecido de lã; ou que os ditos tecidos sejam fabricados de um só dos referidos gêneros ou misturados, e tecidos uns com os outros; excetuando-se tão somente aqueles ditos teares ou manufaturas em que se tecem, ou manufaturam, fazendas grossas de algodão, que servem para o uso e vestuário de negros, para enfardar, para empacotar, e para outros ministérios semelhantes; todas as mais sejam extintas e abolidas por qualquer parte em que se acharem em meus domínios do Brasil, debaixo de pena de perdimento, em tresdobro, do valor de cada uma das ditas manufaturas, ou teares, e das fazendas que nelas houver e que se acharem existentes dois meses depois da publicação deste; repartindo-se a dita condenação metade a favor do denunciante, se houver, e outra metade pelos oficiais que fizerem a diligência; e não havendo denunciante, tudo pertencerá aos mesmos oficiais.

sede da coroa e garantir-lhe meios de prosperar de repente tivesse surgido e guiado a pena do príncipe regente, libertaram-se as indústrias e abriram-se os portos brasileiros a nações "amigas". Far-se-ia, pois, mister garantir as novas criações industriais porventura aqui introduzidas,<sup>34</sup> assertivas para as quais não se oferecem comprovações.

Já C. COSTA RODRIGUES mostra-se um verdadeiro entusiasta<sup>35</sup> da introdução deste Alvará. Chegando inclusive a certo exagero, ao equiparar a introdução do texto legal a raios de sol que, abatendo-se sobre o solo, rompem as "trevas", o Autor espanta-se com o "primor" do esforço legislativo, que seria um exemplo de sabedoria política. A introdução de máquinas, necessária ao desenvolvimento mas cujos preços de aquisição chegavam a patamares mui elevados, recebeu o incentivo de valores oriundos de uma loteria,<sup>36</sup> sendo, em seu entender, contribuição sincera do Estado no intuito de que algo de concreto se realizasse, em esforço que ele reputou, sem nenhum embasamento concreto, como único no mundo.<sup>37</sup>

Apesar de trazerem aspectos acertados, as assertivas acima só traduzem parte da realidade que levou à promulgação do Alvará que se estuda no presente Capítulo.

Ao que tudo indica, um dos principais propósitos do documento era dar proteção a invenções inglesas, relativamente às máquinas industriais. Não era o foco primordial, pois, incentivar a inventiva nacional ou proteger inventores. Em virtude dessa ligação de origem, o molde básico do Alvará, como ressalta N. PIRES DE CARVALHO, <sup>38</sup> era o Estatuto dos Monopólios britânico, de 1623, o que se deu em função de negociações baseadas na Convenção Secreta de 1807.

<sup>&</sup>lt;sup>(34)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 2-3.

O Excesso laudatório desse Autor foi objeto da crítica pertinente de L.M. MALAVOTA (*A Construção do Sistema de Patentes no Brasil...* cit. <nota "24", Introdução>, p. 67), pois o mero elogio não é suficiente para explicar o quadro social que leva à elaboração da norma.

<sup>(36)</sup> Conforme se infere do § 5.º do Alvará.

A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, p. 533-535. Ainda na visão deste mesmo Autor, causaria "espécie" a constatação de que D. João, tendo recentemente chegado de Portugal e mal refeito do "trauma" da viagem, teria se ocupado tão prontamente de cuidar dos interesses dos criadores de invenções técnicas. Como se demonstrará a seguir, porém, essa inferência de C. COSTA RODRIGUES a respeito da "preocupação" do monarca não encontra respaldo fático.

<sup>(38)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 6.

3.1 A Convenção Secreta de 1807 e a posterior revogação do Alvará de 05 de janeiro de 1785

O acordo firmado entre Jorge III, da Inglaterra, e D. João VI, estabelecendo a proteção militar à família real em sua viagem ao Brasil, constou de uma convenção secreta, de 22 de outubro de 1807, cujo objetivo era bastante claro: o apoio inglês à mudança da coroa portuguesa para o Brasil se daria em troca de tratamento comercial diferenciado à Grã-Bretanha.<sup>39</sup> O caráter secreto desse entendimento tinha por razão o fato de Portugal ainda querer fazer crer, à França, sua submissão às ordens de Napoleão,<sup>40</sup> cujos intentos imperialistas não carecem de maiores explicações.

Entre outros motivos para tal acordo, a Grã-Bretanha pretendia ver ocupado o território brasileiro, por enxergar aqui oportunidades para distribuir sua produção. Além disso, o temor português de ataque às colônias, em especial a brasileira, baseava-se em dados concretos, como o discurso feito no parlamento pelo Primeiro-Ministro William Pitt, no sentido de que convinha à Grã-Bretanha fazer com que o trono lusitano se assentasse na América, permitindo a D. João reconquistar seu reino. Mas, caso uma aliança luso-francesa sobreviesse, esse personagem defendia abertamente a invasão do Brasil.<sup>41</sup>

N. PIRES DE CARVALHO alerta para o fato de o negociador dos termos da convenção, o plenipotenciário português D. Domingos de Sousa Coutinho, Conde de Funchal, ser irmão de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde de Linhares. Este continuaria as negociações comerciais com os ingleses e, enquanto ministro de D. João, seria o responsável pela preparação do Alvará de 28 de abril de 1809, o que se prestaria a evidenciar, num primeiro momento, a conexão entre a norma e o acordo com os ingleses.<sup>42</sup>

Aliás, verifica-se que a relação com os últimos se fez notar também no momento de proceder à abertura dos portos. Não obstante o fato de o documento, pelo qual se realizava a liberação portuária, tratar da possibilidade de receber, nas alfândegas brasileiras, os navios dos países que estivessem em paz com a corte portuguesa, a realidade é que as novas facilidades de entrada representavam essencialmente a oportunidade de

<sup>&</sup>lt;sup>(39)</sup> Cf. P. WILKEN, *Empire Adrift – The Portuguese Court in Rio De Janeiro*, 1808-1821, London, Bloomsbery, 2004, p. 11.

<sup>(40)</sup> O acordo, todavia, foi redigido em francês.

<sup>&</sup>lt;sup>(41)</sup> Cf. M. PINHEIRO DE CARVALHO, A Única Saída, in RHBN 28 (janeiro de 2008), p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>(42)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 8.

comercialização que se concedia aos navios britânicos. Isso porque o negociador inglês Strangford teria exigido tais franqueza e desembaraço, além da cessão de um porto à Inglaterra e o estabelecimento de tarifas aduaneiras insignificantes àquele país, em troca da proteção à família real, o que provavelmente ocorreu ainda antes do embarque desta última.<sup>43</sup>

Pouco após sua instalação no Rio de Janeiro, D. João promove a revogação do indigitado Alvará de 05 de janeiro de 1785, 44 permitindo que ocorra o início do que será o desenvolvimento da então colônia e futuro reino.

## 3.2 A semelhança com o Statute of Monopolies

O *Statute of Monopolies* britânico, considerado o primeiro monumento normativo a conferir, abstratamente, proteção a direitos do inventor, vê não poucos elementos seus refletidos no Alvará brasileiro. <sup>45</sup>

De acordo com N. PIRES DE CARVALHO, 46 quatro seriam os pontos de maior semelhança entre o *Statute of Monopolies* e o Alvará do Príncipe regente. O primeiro deles,

<sup>&</sup>lt;sup>(43)</sup> Cf. M. OLIVEIRA LIMA, D. João VI no Brasil... cit. (nota "4", supra), p. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>(44)</sup> Vide, supra, a nota "33" a este Capítulo.

O § 6.º do texto legal, disponível na biblioteca de legislação do Reino Unido, aqui transcrito em inglês moderno, é o seguinte:

<sup>&</sup>quot;An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof [A.D. 1623]

VI – Proviso for future Patents for 14 Years or less, for new Inventions

<sup>(</sup>a) Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f): the same fourteen years to be accounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g)."

O texto pode ser assim traduzido: (a) Conquanto nenhuma declaração acima mencionada se estenda a cartas de patente (b) e a concessões de privilégios pelo prazo de quatorze anos ou menos, a serem outorgadas a partir deste momento, para uso ou exploração exclusivos de quaisquer novas manufaturas neste reino (c) ao verdadeiro e primeiro inventor (d) e inventores de tais manufaturas, e que outros no momento da feitura de tais cartas de patente ou concessões não usem (e), para que também elas não sejam contrárias à lei nem prejudiciais ao Estado por força do aumento de preços de mercadorias, ou dano ao comércio, ou inconvenientes de modo geral (f): os mesmos quatorze anos a serem contados da data das primeiras cartas de patente ou concessões de tais privilégios a partir deste momento a serem feitas, mas que tenha a mesma eficácia como se o presente ato não tivesse sido efetivado, nem nenhum outro (g).

Impossível ainda não notar o fato de que, à semelhança do congênere inglês, o trecho da norma brasileira que dispunha sobre invenções também estava no sexto parágrafo.

<sup>&</sup>lt;sup>(46)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 18.

sobre o qual mais se falará adiante, seria o período limite de catorze anos, previsto em ambos. Em segundo lugar, estaria o objeto do privilégio: manufaturas novas ou as que fossem introduzidas no Brasil. Além disso, o grau da novidade não teria natureza territorialmente impeditiva, pois bastava que a introdução fosse nova localmente. Por fim, a determinação de que se revisassem os privilégios em vigor.<sup>47</sup>

## 3.3 A guerra contra Napoleão

A guerra contra Napoleão deixara os britânicos bloqueados na Europa, como já se comentou. O rumo das exportações para os Estados Unidos, em virtude dos conflitos que se seguiram à independência dos últimos, mostrava-se ameaçado. Como potência já estabelecida, a Inglaterra precisava de mercado para a exportação de seus produtos ao mesmo tempo em que procurava inserir suas indústrias em territórios seguros, a partir dos quais pudesse ingressar em outros locais e assegurar novas oportunidades. Nesse sentido, o Brasil se mostrava amplamente favorável, por depender da importação de artigos manufaturados, cuja aquisição era feita pela entrega de matérias-primas como contrapartida, principalmente, e também pela proximidade com as colônias espanholas (ainda que a associação entre Espanha e França, na guerra, colocasse tais colônias em conflito com a Inglaterra) e os próprios EUA. Garantindo privilégios para máquinas inglesas no Brasil, assegurar-se-ia que os artefatos não seriam objeto de cópias da avançada tecnologia britânica – o que era feito, em grande monta, por França, Flandres e regiões italianas, que usavam as imitações para competir com a Inglaterra.

## 3.4 Proposição divergente

L.M. MALAVOTA,<sup>48</sup> contudo, discorda da linha de raciocínio que atribui à ligação com os ingleses a elaboração do Alvará. Para ele, não havia dúvidas de que a vinda da família real ao Brasil, com a escolta da *Royal Navy*, atendia a interesses britânicos diversos. Porém, alega que a hipótese formulada por N. PIRES DE CARVALHO não encontra respaldo fático nas fontes, além de que a intenção inglesa de negociar a abertura dos portos e tarifas aduaneiras tinha por fim fortalecer os negócios daquele reino e não promover a instalação de indústrias fora da Europa. Outrossim, tampouco a semelhança do Alvará com o *Statute* 

Cf., a respeito, o § 6.º do Alvará, cujo conteúdo também seguirá transcrito no Item "6.1", abaixo.
 A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 67 e seguintes.

of Monopolies poderia ser entendida como comprovação da origem da norma brasileira, especialmente pela adoção do "exame prévio", estranho ao sistema inglês. Assim, se a intenção fosse favorecer as indústrias inglesas, mais simples teria sido a adoção do "registration system", ou seja, do deferimento automático. 49 Para defender sua construção, L.M. MALAVOTA procede ao exame de diversos "pedidos de privilégio" do período, iniciando pelo de Carlos Frazer, cidadão britânico que, em 1810, pela segunda vez via seu pleito – consistente na requisição de exclusividade da exploração de uma máquina de enfadar algodão – tramitar pela Real Junta do Comércio.<sup>51</sup> Isso porque o primeiro pedido havia recebido o parecer de que não houvera o requerente "explicado com bastante extensão" a maneira com que sua máquina funcionava. Retomado o exame, o juízo do Deputado Inspetor de Fábricas, cujo nome não constaria do feito, era no sentido de que se tratava de invento já conhecido, para o qual não se poderia conceder privilégio exclusivo. O processo depois seria analisado pelo VISCONDE DE CAIRU, Deputado da Real Junta, que entendeu ser o requerente merecedor da exclusividade, razão pela qual o pleito deveria ser deferido. O plenário do Tribunal manifestou-se nesse sentido, mas não constaria, da documentação analisada por L.M. MALAVOTA, registro ou indício de que a patente tenha sido concedida. Por isso, a tese de que o Alvará procurava proteger interesses ingleses contrariaria a resistência inicial da Junta ao acolhimento do pedido, feito por um britânico. Ademais, o suposto conceito de novidade que constava da norma seria discutível. Como se infere do texto legal, mostrava-se conveniente que os "inventores e introdutores de alguma nova máquina" gozassem do privilégio exclusivo e do favor pecuniário. Como defende N. PIRES DE CARVALHO, não havia distinção entre inventores e introdutores. Por isso, caberia duvidar, a partir do processo de Carlos Frazer, da afirmação de que a norma definia peremptoriamente que tipos de engenho seriam passíveis de receber o privilégio real. A interpretação que se dava à lei mostrar-se-ia, pois, problemática.

\_

Defendido, inclusive, pelo VISCONDE DE CAIRU, como se demonstrará nos Itens "5" e seguintes, neste Capítulo. A respeito de modelos de análise e expedição de patentes, v. o Cap. III, Item "6.9.12.1".

<sup>(50)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 69 e seguintes. Ressalvando-se que, no presente trabalho, não se pretende adotar metodologia de índole apenas prática e da análise de casos concretos. Porém, para seguir no exame da contraposição à hipótese da influência britânica, necessário será adiantar alguns aspectos da utilização do Alvará na medida do que for necessário, sem, todavia, prejudicar a compreensão geral que se pretende neste tópico, no sentido de buscar sua "ratio legis".

<sup>(51)</sup> A respeito da qual mais se falará adiante, no Item "4", abaixo.

Além disso, questões similares seriam verificadas em outros feitos, como o de Manuel Luiz da Veiga e João Guilherme Purall, do mesmo ano de 1810.<sup>52</sup> Sendo, o segundo, súdito britânico, tencionava firmar com o sócio uma fábrica de amarras e cabos, mas seu pedido foi indeferido porque, no entendimento dos pareceristas, tratava-se de técnica antiga e já bastante conhecida e que, além disso, não mereceria receber o privilégio do "exclusivo" por exigir pouco investimento para sua formação e execução. O pedido teve o destino consignado no parecer.

Com base nos casos narrados acima, L.M. MALAVOTA<sup>54</sup> propõe, como método de análise, a oposição da praxe ao texto da lei. Afirma que as divergências verificadas na prática burocrática do Brasil nas primeiras décadas do Séc. XIX mostram que, ao se tomar a letra da lei como elemento unitário para realizar a análise da estrutura de patentes, pode o intérprete deparar-se com um exercício perigoso. Correto está o Autor quanto a esse aspecto, especialmente porque a praxe costuma influenciar o direito e as normas a ela subsequentes. Acerta também em sua reflexão de que tal "exercício" acaba por excluir outras vertentes relativas à dinâmica social, especialmente as que decorriam das interpretações de quem estava incumbido de proferir os pareceres.

Não se contesta, pois, que o amadurecimento acerca do tema das invenções e suas decorrências exerceriam papel fundamental no ganho substantivo do sistema. Elaborar, contudo, proposição que procura expor a *ratio legis* a partir das interpretações dos "aplicadores" da lei também acaba por gerar resultado insatisfatório. É incontroversa a importância do levantamento da hipótese, mas não se pode aceitá-la como verdadeira por pressupor que os motivos de elaboração da norma seriam os mesmos que guiariam seus intérpretes. Ademais, o próprio Autor afirmara que sua intenção, inicialmente, era trazer à tona os motivos e objetivos que D. João tinha em mente quando da promulgação do Alvará e aqui se exterioriza a falha de sua metodologia nesse particular. Tendo ele dito que a simples análise direta da lei exclui questões de dinâmica social, acaba por deixar de lado o fato de a interpretação em regra suceder o texto dos dispositivos legais e, portanto, não necessariamente coincidir com os motivos da criação destes por também fazer parte de dinâmica social diversa.

-

Op.cit., p. 75 e seguintes. O Autor indica o ANRJ, Junta do Comércio, caixa 386, pacote "2", em sua menção a este feito.

<sup>&</sup>lt;sup>(53)</sup> V., acerca desse vocábulo, o conteúdo da Introdução, Item "5.2".

<sup>&</sup>lt;sup>(54)</sup> Op.cit., p. 78-79.

### 3.5 Conclusão

Os movimentos liberais,<sup>55</sup> muito influenciados pela obra de A. SMITH no plano econômico, levaram a rompimentos bruscos com sistemas anteriormente estabelecidos. No Brasil, isso se verificará, v.g., com a revogação do Alvará de 5 de Janeiro de 1785.<sup>56</sup>

O que foi anteriormente exposto neste tópico, quanto à inegável influência inglesa na elaboração do texto do Alvará, constitui, de fato, robusta teoria para explicar diversos aspectos relativos à introdução do Alvará em si e ao fato de ele se direcionar ao atendimento de exigências britânicas. A análise do conteúdo da citada Convenção Secreta estabelecida em 1807 somente reforça a hipótese, ainda que, como visto, a praxe<sup>57</sup> tenha se distanciado do texto normativo.

Concluir, porém, que esses fossem os únicos motivos não é possível. Como relatado brevemente logo no início deste Capítulo, a saída da Corte de Portugal causou, ao reino, graves problemas financeiros. Muitas das discussões a respeito dos motivos que teriam levado o governo português a, entre outras medidas, abrir os portos brasileiros ao comércio internacional e prever a proteção de inventos simplesmente deixam de lado um elemento deveras importante para solucionar a equação: com esses atos liberalizantes, promovia-se alívio para as finanças portuguesas, das quais parte significativa era direta ou indiretamente oriunda das exportações brasileiras. As dificuldades do comércio internacional criadas pelas guerras europeias eram uma séria ameaça ao Erário. Ainda que o comércio ficasse limitado ao que se manteria com a Grã-Bretanha, atingia-se, em alguma medida, a retomada das negociações internacionais, necessárias para amenizar as dificuldades financeiras do governo português, pois, naquele momento, suas despesas aumentavam.<sup>58</sup>

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>(55)</sup> Os quais também serão tema do Cap. II, na sequência deste trabalho.

<sup>(56)</sup> Reproduzido na nota "33" a este Capítulo. Remete-se, ainda, ao conteúdo do Item "3.1", igualmente deste Capítulo, em que o tema da revogação foi abordado.

De acordo com o que se descreveu no Item "3.4", acima.

Essa hipótese foi apresentada em seminário abarcado no Cedeplar – Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, da autoria de M. BOIANOVSKY e M.T.R. de OLIVEIRA, denominado "A Reforma Fiscal de D. João VI e suas Conotações Mercantilistas", disponível, por sua vez, em:

http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario\_diamantina/2008/D08A147.pdf. O acesso data de 20.10.2013.

Para os Autores, embora as medidas atendessem reivindicações dos comerciantes e exportadores da colônia, elas não poderiam ser vistas como sinônimo de adesão do Governo Português aos princípios liberais de A. SMITH, pois teriam ido além do puro e simples abandono do exclusivismo colonial. Ocorre, porém, que se a razão não era essa "diretamente", não se pode descartar a influência dos movimentos

Logo, as aberturas realizadas pelo Príncipe não somente atendiam a exigências dos importantes aliados ingleses como também serviam à tentativa de auxiliar os cofres públicos, pois as guerras europeias, que inclusive geraram a movimentação da Corte Portuguesa, dificultavam as exportações do Brasil à metrópole. As ideias liberais de rompimento com sistemas anteriores, a ligação com os ingleses e a necessidade básica de procurar meios de auxiliar as finanças explicam os motivos do Alvará. Não houve, diferentemente do que já foi objeto de defesa por parte da doutrina, <sup>59</sup> preocupação direta com os inventores nem com seus direitos.

### 4. Cria-se a Real Junta de Comércio

Abertos os portos e revogadas as restrições à indústria, D. João instituiria, à imagem de algo com que já se contava em terras portuguesas, um Tribunal denominado "Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação deste Estado, e Domínios Ultramarinos". O órgão ora mencionado teve importância estratégica, ainda, no exame das patentes e privilégios a serem concedidos, consoante já exposto no Item "3.4", acima.

Para N. PIRES DE CARVALHO, <sup>60</sup> o Alvará de 28 de abril de 1809 dá início à estrutura brasileira de concessão de patentes, ainda que tal vocábulo não fosse utilizado no texto da norma. Como tendência geral da doutrina, o desenvolvimento da matéria se volta a um "sistema" de obtenção e proteção da patente e não, propriamente, à criação e garantia de uma estrutura vinculada ao direito do inventor em si, notadamente o que se origina no momento do ato de invenção.

### 5. Características do Alvará

### 5.1 A concessão de privilégios

Falou-se que, no texto do Alvará, não se utilizou o termo "patentes". Mas a doutrina parece aceitar, de maneira tranquila, que o documento a ser emitido em favor do inventor

liberais, já em tal época, na tomada das decisões governamentais. V.g., o preâmbulo do Alvará de 28 de abril de 1809, ora estudado, falava expressamente em "princípios liberais".

Notadamente C. Costa Rodrigues, *A Inventiva Brasileira*... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, p. 533-535

<sup>&</sup>lt;sup>(60)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 11.

seria uma "patente", <sup>61</sup> ou "carta-patente", seguindo a tradição da norma original britânica.

No período em que introduzido o Alvará, "invenções nas artes" entendiam-se como atividades industriais, de natureza técnica. 62

Destas decorreriam os "privilégios" de que trata o texto.

Como ressaltava o VISCONDE DE CAIRU, não seria possível trazer ânimo à indústria brasileira sem se estabelecerem privilégios exclusivos, pelo tempo limite de quatorze anos, aos introdutores iniciais de máquinas e manufaturas, tendo em vista as despesas e intempéries por eles enfrentadas para dar lugar à inovação. Esse mesmo benefício deveria ser concedido aos inventores e introdutores de novas máquinas e invenções nas artes. Seria a recompensa mínima a se observar em favor de quem se lançou a aventuras empreendedoras necessárias ao desenvolvimento.<sup>63</sup>

Não se vislumbra, pois, preocupação maior com o direito do inventor em si. Prover de ânimo a indústria é o mote principal desta primeira etapa do direito "positivo" brasileiro a respeito de criações técnicas.

### 5.2 O prazo de quatorze anos e exceções

Em um primeiro momento, parece simples explicar os motivos de o prazo a ser concedido como máximo de duração da patente ao inventor totalizar quatorze anos. Nas corporações de ofício, <sup>64</sup> levavam-se sete anos para formar um oficial, e outros sete para

V., nesse sentido L.M. MALAVOTA, *A Construção do Sistema de Patentes no Brasil...* cit. (nota "24", Introdução), p. 39 e seguintes, que fala em uma "estrutura patentária de novo tipo no Brasil".

<sup>&</sup>lt;sup>(62)</sup> Cf. N. PIRES DE CARVALHO, As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>(63)</sup> Observações sobre a Franqueza da Indústria, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Brasília, Senado Federal, 1999, p. 79 e seguintes.

Associações de profissionais com origem na Idade Média, que objetivavam regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades que contavam com mais de 10 mil habitantes. Tinham como característica a hierarquia e o controle da técnica de produção. Cada corporação cuidava de um determinado ramo de trabalho, daí sua nomenclatura. Entre elas se qualificavam as guildas de operários habilitados a uma determinada função. Tais operários se uniam para promover a defesa de seus interesses e realizar negociações mais eficazes. Havia regras estabelecidas para o ingresso na profissão. Além disso, as corporações controlavam quantidade, qualidade e preços do quanto se produzia. As guildas se compunham, em geral, de três classes: os mestres, os oficiais (também chamados de companheiros ou jornaleiros) e os aprendizes. Os mestres, donos da oficina, acolhiam os oficiais e eram, também, responsáveis pelo adestramento dos aprendizes. Aqueles que desejavam entrar na corporação deveriam ser aceitos como aprendizes pelo mestre, o qual detinha o conhecimento, as ferramentas e a responsabilidade pelo fornecimento de matéria-prima. Sua inserção em terras brasileiras implicara a adoção de estruturas singulares, em virtude da predominância do trabalho escravo, da indústria caseira, da escassez de artífices livres e da própria forma com que se dava o comércio local.

que esse oficial estivesse apto a repassar o conhecimento adiante, totalizando quatorze anos.

Diferentemente, porém, N. PIRES DE CARVALHO entende que o prazo seria a soma de dois períodos idênticos de aprendizado, de acordo, exclusivamente, com as regras dos estatutos de corporações inglesas; ao final do primeiro termo, a obra "prima" deveria ser apresentada a exame de jurados, a fim de obter o grau de mestre. 65

Nessa quadra temporal no Brasil, forte se mostrava a influência do Conde de Linhares, Ministro de D. João, o que é fato. Tanto que, no entender de M. OLIVEIRA LIMA, <sup>66</sup> os quatro primeiros anos que se seguiram à chegada da corte ao Brasil foram marcados pela atividade reformadora de Linhares. Não seria, então, surpresa, para o já citado N. PIRES DE CARVALHO, a utilização de prazos com origem medieval, do qual o próprio Estatuto dos Monopólios <sup>67</sup> britânico seria exemplo. Isso porque, consoante se relatou alhures, o Conde era o responsável pelo estabelecimento do acordo comercial com a Inglaterra. Os primeiros privilégios ingleses, que teriam sido conferidos no decorrer do séc. XIII, os franceses, durante o séc. XIV, ou os portugueses e, também, os de Veneza, no séc. XV, possuiriam um fim comum, consubstanciado no desejo de atrair artesãos qualificados para aqueles locais (consoante raciocínio já desenvolvido neste Capítulo, especialmente ao longo do Item "2", supra) tendo por contrapartida ao privilégio o repasse, aos artesãos da região concedente do privilégio, das práticas antes só conhecidas no estrangeiro. Como, destarte, proceder-se-ia ao manuseio de técnicas até então desconhecidas, seria preciso não um, mas dois períodos de aprendizado.

Essa explicação, porém, tem algo de mera conjectura, porquanto, como já dito, esse prazo de "privilégio" era previsto em outros documentos conhecidos. C. COSTA RODRIGUES, por exemplo, cita as leis estadunidenses nesse particular, além da própria legislação britânica.<sup>68</sup> Logo, é possível que o prazo tenha inspiração em outras fontes

Ainda que de maneira indireta, a figura das corporações de ofício será extremamente relevante na estruturação do direito positivo brasileiro, notadamente o constitucional, no que tange aos inventores, algo que será exposto no Capítulo a seguir.

<sup>(65)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 16.

D. João VI no Brasil... cit. (nota "4", supra), p. 142 e 150. A mencionada atividade reformadora de Linhares é tratada por "febril" e seu pensamento, que teria trazido mais confiança à sociedade, resistiu, de acordo com o Autor, às reações conservadoras de "beatos e velhacos".

<sup>&</sup>lt;sup>(67)</sup> Vide, supra, a nota "45".

<sup>(68)</sup> A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, p. 540-541. Esse Autor, ao comparar a lei dos Estados Unidos da América com a da Inglaterra, afirma que a primeira seria mais "maleável" do que a

análogas, sendo mais plausível imaginar que essas teriam se baseado no período de quatorze anos (em que se incluem os sete anos da formação e os outros sete necessários ao grau de "oficial"), acima descritos, não havendo como afirmar, com certeza, que a origem era necessariamente inglesa.

A despeito da fixação objetiva de prazo na norma, N. PIRES DE CARVALHO afirma que diversos privilégios se concederam por período menor, em nova demonstração de distância entre prática e previsão normativa, como as que se noticiaram no Item "3.4", acima. As leis dos Estados Unidos e o Estatuto dos Monopólios falavam em prazo "não maior" do que quatorze anos, o que influenciou a praxe no Brasil, pois o poder apto a conceder os privilégios era o mesmo de que emanou o Alvará em si.<sup>69</sup>

O privilégio estaria sujeito à publicação do ato que o concedeu.

## 5.3 A instalação de fábricas e o empreendimento de indústrias novas

A instalação de fábricas e o empreendimento de indústrias novas era uma possibilidade que se vislumbrava desde a edição do Alvará de 01 de abril de 1808.<sup>70</sup> Não

segunda, sem, contudo, fornecer as bases de tal opinião. Chama ele, ainda, a atenção para a necessidade de se apresentar um plano (o que ocorreria ante a Real Junta de Comércio e não havendo menção, no Alvará, de entrega dessa exposição ao Tribunal do Comércio, Agricultura Fábricas e Navegação, como equivocadamente ele afirma), pelo qual se daria a conhecer a verdadeira autoria do invento e seus fundamentos. Em sua opinião, o requerimento e o plano formariam um todo sem solução de continuidade, pois a petição teria em si incorporada a descrição circunstanciada do invento, detalhes de funcionamento, características e detalhes da construção que permitissem, a um terceiro experiente na matéria, verificar sua finalidade e modo de utilização ou apreender os planos de industrialização, para os casos de introdução de máquinas novas, oriundas do estrangeiro. Necessário ressaltar ademais que C. COSTA RODRIGUES mantém, em sua explanação, a referência, errônea, da suposta influência do VISCONDE DE CAIRU na elaboração do Alvará de 1809, como se verá com mais detalhes adiante.

<sup>(69)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 17. Ainda em sua opinião, trata-se de reflexo do que ocorrera em Veneza sob a luz da "Parte" de 19 de março de 1474 (cf. o Item "2.4" deste Capítulo), pois apesar de tal documento ter fixado um prazo de dez anos, as concessões posteriormente variaram, havendo privilégios de cinco, dez, vinte, trinta anos e até alguns de caráter perpétuo. No Brasil, sob a égide do Alvará de 1809, houve variações da monta de três anos (para o privilégio de Stevenson, Wyglie e Pratt) e chegando a dezesseis anos (esse conferido a João de Alves Fragoso). A regra geral tampouco teria sido respeitada no primeiro dos privilégios concedidos, pois Henrique dos Santos, em 1810, beneficiou-se em dez anos.

<sup>(70)</sup> Esse Álvará, que antecede em quase exatamente um ano aquele que ora se estuda, passou a permitir, como se infere de seu preâmbulo, "o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas no Estado do Brasil". Eis o texto da norma:

<sup>&</sup>quot;Eu o Principe Regente faço saber aos que o presente Alvará virem: que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciaes della as manufacturas e a industria que multiplicam e melhoram e dão mais valor aos generos e productos da agricultura e das artes e augmentam a população dando que fazer a muitos braços e fornecendo meios de subsistencia a muitos dos meus vassallos, que por falta delles se entregariam aos vicios da ociosidade: e convindo remover todos os obstaculos que podem inutilisar e frustrar tão vantajosos proveitos: sou servido abolir e revogar toda e qualquer

havendo, pois, a necessidade de apresentar autorização para utilizar máquinas ou invenções, o "privilégio exclusivo" a que faz menção o texto da norma ora analisada representava o direito de afastar terceiros. A exclusividade, ademais, coaduna-se com a previsão da norma atualmente em vigor e com a sistemática a respeito da qual se falou no Item "5.2" da Introdução.

Haveria a necessidade de apresentar plano à Real Junta nos casos de pedidos que visassem nova máquina ou novo invento. Neste último caso, havia exame prévio realizado pela Real Junta, que tinha, porém, mero caráter consultivo. A decisão cabia, sempre, ao Regente.<sup>71</sup>

### 6. Dos requisitos para a concessão do privilégio

## 6.1 Considerações gerais

A tutela do direito do inventor – que decide levar a público sua criação – depende, então e hoje, do atendimento de exigências de conteúdo e forma que se alteraram ao longo do tempo. Já se relatou, porém, que a invenção em si não é o que se pretende buscar neste trabalho, mas o fundamento do direito daquele que se predispõe à atividade inventiva. Partindo desse ponto, são abordados os requisitos para concessão do "privilégio" de invenção para os objetos que se enquadrassem nas exigências legais. Procura-se com essa abordagem extrair elementos da norma que auxiliem na verificação do que se deve entender como fundamento do direito do inventor.

Para auxiliar na análise, reproduz-se, na íntegra, o texto do § 6.º do Alvará:

prohibição que haja a este respeito no Estado do Brazil e nos meus Dominios Ultramarinos e ordenar que daqui em diante seja licito a qualquer dos meus vassallos, qualquer que seja o Paiz em que habitem, estabelecer todo o genero de manufacturas, sem exceptuar alguma, fazendo os seus trabalhos em pequeno, ou em grande, como entenderem que mais lhes convem; para o que hei por bem derogar o Alvará de 5 de Janeiro de 1785 e quaesquer Leis ou Ordens que o contrario decidam, como se dellas fizesse expressa e individual menção, sem embargo da Lei em contrario.

Pelo que mando ao Presidente do meu Real Erario; Governadores e Capitães Generaes, e mais Governadores do Estado do Brazil e Dominios Ultramarinos; e a todos os Ministros de Justiça e mais pessoas, a quem o conhecimento deste pertencer, cumpram e guardem e façam inteiramente cumprir e guardar este meu Alvará, como nelle se contém, sem embargo de quaesquer Leis, ou disposições em contrario, as quaes hei por derogadas para este effeito sómente, ficando aliás sempre em seu vigor. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em o 1º de Abril de 1808."

N. PIRES DE CARVALHO lembra que a Real Junta chegou a examinar casos de simples introdutores, apesar de o Alvará a isso não a obrigar. Comenta, ainda, a existência de feitos que tiveram parecer contrário da Junta, mas que obtiveram o privilégio em decisão do soberano (As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 15).

"VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões."

O VISCONDE DE CAIRU não via com bons olhos a introdução do Alvará de 1809, ao menos não no que concernia à concessão de privilégios exclusivos e auxílios a introdutores de máquinas, embora deveras conhecidas em outras nações, como se inventores e introdutores de máquinas efetivamente novas fossem. Não olvidava tal Autor do espírito liberalizante do governo quanto a dar benefícios a empreendedores, mas percebia como errôneo o princípio de equiparação pura e simples, por entender que havia, nesse modo de agir, um ranço facilitador de manufaturas do supérfluo similar ao que, segundo ele, deflagrava-se em território europeu.

Em detrimento dessa forma de industrialização, mostrava-se o VISCONDE DE CAIRU favorável ao modelo dos Estados Unidos da América, cuja experiência de país igualmente colonizado por europeus e semelhança em questões dimensionais seria de grande valia ao projeto que se iniciava em terras brasileiras. Se naquele país, predominantemente povoado por "gente livre" e, ainda, com muitos artistas e fabricantes oriundos da Europa não se havia entendido por bem utilizar os modelos de fábrica existentes no velho continente, com maior razão tais modelos não se deveriam aqui replicar. A experiência estadunidense não deveria, portanto, ser ignorada. Manteve, pois, o entendimento de que os privilégios do Alvará só se deveriam aplicar a inventores e introdutores de máquinas totalmente novas, e não somente novas no território brasileiro.<sup>72</sup>

Após tecer considerações acerca do princípio da franqueza da indústria (expressão que deve ser entendida como *abertura* da atividade industrial), verificado de modo abrangente

-

Observações sobre a Franqueza da Indústria... cit. (nota "63", supra), p. 33-34, 43 e 77.

no Alvará de 1.º de abril de 1808,<sup>73</sup> e apontar a exceção a esse princípio constante do Alvará de 1809, porquanto somente seria aplicável aos verdadeiros inventores e introdutores de novos maquinários ou inventos, o VISCONDE DE CAIRU apresentou sua interpretação para o que deveria ser considerado "nova máquina" ou "nova invenção".

Ressalvada a interpretação autêntica, poder-se-ia considerar "novos", nos termos da legislação, não apenas as máquinas e invenções ainda inexistentes em outras nações, mas também seus exercícios e produtos. A novidade se aplicaria, contudo, a modificações e melhoramentos a inventos já existentes (a que o Autor se refere como *improvements*) e seus produtos e decorrências, de que resultasse novo produto ou efeito útil. Nessa linha, igualmente se poderia considerar como "novo" um invento real, ou a alteração deste, quando, apesar de já conhecido, não tivesse, em relação e em função dele, transcorrido o prazo da patente de invenção concedida, ou seja, da carta do privilégio reconhecido ao criador, quando aplicado o método ou processo conhecido a matérias recém descobertas, ou às quais, embora conhecidas e comuns, ainda não foram utilizadas para propósito inédito. O "evidente fim" do legislador, ao produzir a norma de proteção ao inventor, teria sido incentivar a feitura de novas máquinas e de inventos novos nas artes.<sup>74</sup>

Esse, porém, não se mostrava o espírito da lei, que previa simplesmente a concessão de privilégios a introdutores de nova máquina ou invenção. A restrição a que se refere o VISCONDE DE CAIRU simplesmente não existia, sendo de toda incorreta a informação de C. COSTA RODRIGUES, para quem o VISCONDE teria sido mentor do texto do Alvará, e a similitude de seus textos, quando comparados ao da norma, supostamente "inegável".<sup>75</sup>

Em verdade, o texto do Alvará, ao optar pelo verbo "introduzir", não remetia a invenções efetivamente inéditas ou máquinas já divulgadas no exterior: bastava que não o fossem no Brasil. A novidade, se assim se pode chamá-la, era unicamente regional. O que se pode discutir é o fato de a segunda parte do texto legal "ordenar" que todas as "pessoas que estiverem neste caso" (ou seja, fossem inventores ou introdutores) apresentassem o plano do seu *novo invento* – deixando de fazer menção à matéria *introduzida*, e não

Observações sobre a Franqueza da Indústria... cit. (nota "63", supra), p. 78-79.

Cf. C. COSTA RODRIGUES, A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, p. 536.

<sup>&</sup>lt;sup>(73)</sup> Vide a nota "70" a este Capítulo, de que consta a íntegra da norma.

No mesmo sentido manifesta-se N. PIRES DE CARVALHO (*As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes...* cit., Parte I, in *RABPI* 91, p. 12). Acrescenta ainda tal Autor que o VISCONDE DE CAIRU acreditava em algo que não constava do texto do Alvará.

inventada – à Real Junta do Comércio. Logo, cabia a interpretação de que se o caso fosse de mera introdução, e não de invenção "nova", poder-se-ia indeferir o pleito.<sup>77</sup>

Continuando seu relato acerca do que acreditava ser requisito para o deferimento de privilégio, o VISCONDE DE CAIRU alegava não haver nenhuma dúvida sobre a impossibilidade de conceder tal exclusividade a mera modificação "formal" em engenhos ordinários, os quais, por si sós, não produziam ou representavam algo antes inexistente. Da mesma forma, não se poderia conferir o benefício a inventos notoriamente conhecidos, já desprovidos de proteção no exterior, de onde se originaram. Extinta a proteção no estrangeiro, igualmente extinta ou inaplicável estaria em território brasileiro. O que se mostrava possível, para ele, seria a concessão de privilégio desde logo caso o invento fosse, de fato, novo, ainda que inverossímil, pois não haveria prejuízo à coroa e, sim, possibilidade de ganhos. Para defender suas posições, CAIRU chamava a atenção para o sistema da Inglaterra, território onde não se negava privilégio algum e se abririam possibilidades a terceiros de, a qualquer tempo, contestar a novidade.<sup>78</sup>

C. MACLEOD afirma, no entanto, que esta postura "liberalizante" não era exatamente o que se verificava em território britânico, especialmente quando se envolviam áreas de interesse governamental. No caso do Brasil, até nos momentos em que se empregam norteamentos liberais às normas, os interesses governamentais prejudicaram tal vertente, consoante será possível verificar no Capítulo III deste trabalho. A análise, pois, do VISCONDE DE CAIRU, não se sustenta, ainda que fosse possível entender sua proposição como extremamente moderna.

Ademais, a assertiva relacionada a inventos conhecidos é contestada por N. PIRES DE CARVALHO. Para esse Autor, durante a vigência do Alvará foram concedidos diversos privilégios sem menção à patente estrangeira, mostrando a pouca influência do pensamento de CAIRU na Real Junta. Quanto à questão da novidade e o grau de modificação em invento

L.M. MALAVOTA fornece, todavia, exemplo de mera introdução deferida por D. João, para uma espécie de embarcação feita para navegar no interior da Baía de Guanabara, nos moldes de vapores já existentes em Londres, Paris e nos Estados Unidos, além de tratar das consequências da "concessão" da exclusividade (A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. <nota "24", Introdução>, p. 83 e seguintes).

Observações sobre a Franqueza da Indústria... cit. (nota "63", supra), p. 115. A respeito de modelos de "concessão" ou deferimento de patentes, v. o Cap. III, Item "6.9.12.1".

<sup>(79)</sup> Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System – 1660-1800, Cambridge University Press, 2002, p. 37. Também nesse sentido, N. PIRES DE CARVALHO, As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 16.

conhecido, o citado N. PIRES DE CARVALHO defende que, em verdade, estar-se-ia falando de "atividade inventiva" ou inovação incremental e não de real "novidade". Isso estaria refletido, inclusive, em um pedido de privilégio concretamente concedido em 1822 (à sociedade Alves, Byuberg &Cia.), na qual se impediam instalações de moinhos de vapor de "idêntica construção" àquela dos suplicantes.<sup>80</sup>

Nesse aspecto, apesar da semelhança com o que hoje se considera "atividade inventiva", tem-se a impressão nítida de se estarem vislumbrando fatos antigos à luz do mundo moderno. O alvará, como se infere do conteúdo de seu § 6.°, referia-se a "novo invento" que, superado o exame de sua veracidade e de seu fundamento, seria objeto de privilégio. O "novo invento", ainda que mera alteração de outro, atingida por acaso, seria agraciado. Mas entender que há "atividade inventiva" entre as designações do Alvará não se mostra aceitável.

## 6.2 O requisito de "Novidade"

Segundo o texto expresso do Alvará, os inventores de nova invenção nas artes, para gozarem do privilégio exclusivo, além do direito que pudessem ter ao "favor pecuniário" (expressão do texto legal utilizada para designar o que se deveria pagar ao privilegiado pelo uso do objeto do privilégio, conforme transcrição constante do início do Item "6.1" a este Capítulo), deveriam apresentar o plano de seu "novo invento" à Real Junta do Comércio.

Essa "novidade", prevista no Alvará, tem alcance restrito. Como visto anteriormente, bastava que se tratasse de nova invenção ou técnica ainda não conhecida em território brasileiro. Acaso a criação fosse largamente difundida no exterior, mas inédita no país, o privilégio teria de ser concedido, o que atendia, inclusive, o compromisso de proteção às criações técnicas de origem britânica.

O caráter internacional dos direitos relativos à propriedade industrial não passou despercebido na obra do VISCONDE DE CAIRU. Isso porque o último relata a necessidade de se conferir a validade, ou não, de privilégio concedido no exterior. Expirado o prazo, a invenção passaria ao conhecimento geral e não poderia mais receber proteção alhures — ou seja, fora do país de origem —, o que viria em benefício de todos os povos, não apenas dos

=

<sup>(80)</sup> As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes... cit., Parte I, in RABPI 91, p. 12.

concidadãos. Ainda, ao relatar inventos de vantagem transcendente à sociedade como um todo, entendia que o governo deveria desde logo adquirir a criação e, após premiar o inventor, fizesse de pronto publicá-la a "bem da humanidade". Esse entendimento, posto correto, não encontra guarida no que constava do Alvará, porque a novidade nacional implicava também reconhecer os gastos do inventor ou introdutor e a ele conferir a exclusividade. Mas parte do caráter internacional foi também objeto de crítica por parte daquele Autor. Contrariando o texto expresso do Alvará, entendia o VISCONDE que não se deveria equiparar, pura e simplesmente, estrangeiro meramente "introdutor" ao inventor de fato. Aquele corresponderiam unicamente os socorros pecuniários, desta maneira entendidos os valores decorrentes da utilização. Assim dizendo, não caberia o privilégio ao mero introdutor, interpretação que, como se disse várias vezes, não correspondia ao espírito da norma.

Destarte, o caráter da novidade é restrito tanto territorial quanto materialmente, sendo essa a primeira experiência legislativa no Brasil com tal requisito.

### 6.3 A "Verdade"

Também se infere do Alvará que a Real Junta do Comércio, em sua análise, reconhecendo a "verdade" e o "fundamento" (a respeito do qual se tratará no próximo tópico) do invento, a ele concederia o privilégio exclusivo por quatorze anos.

A verdade deve ser entendida como a possibilidade de tornar concreto, de construir, o invento idealizado. A ideia meramente abstrata não receberia o privilégio e não poderia ser aceita como invenção. Seria necessário que a Junta averiguasse se não se tratava de mera hipótese ou elucubração.

Tratando de norma posterior, <sup>82</sup> J.X. CARVALHO DE MENDONÇA mostrava-se favorável ao requisito e afirmava a necessidade de que a invenção fosse "real", ou seja, imperiosa era a possibilidade de execução concreta da ideia inventiva, condição que se mostraria essencial para o reconhecimento, pelo Estado, do direito. Com os mesmos meios, a invenção deveria ser capaz de produzir idênticos efeitos, com resultados, por óbvio, iguais, estabelecendo seu criador a relação de causa e efeito entre os meios e o resultado. Logo, a

(82) V., a respeito, o Cap. III, adiante.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(81)</sup> Observações sobre a Franqueza da Indústria... cit. (nota "63", supra), p. 79 e 84.

repetição, que decorre da concretude da técnica, deve se mostrar possível sempre. <sup>83</sup> O "sistema" brasileiro de patentes desponta, pois, desde o início, avesso a conferir exclusividade a meras conjecturas.

#### 6.4 O "Fundamento"

O fundamento, terceiro requisito para a análise da Junta, dizia respeito à "efetividade" da invenção. Verificada a novidade da criação e provado que ela poderia existir concretamente (veracidade), o próximo passo seria verificar se ela atingiria o fim a que se destinou em sua concepção original, ou seja, se ela tinha fulcro, fundamento.

## 7. A utilização prática do § 6.º do Alvará

L.M. MALAVOTA faz, em seu trabalho, menção a trinta e oito pedidos de patentes entre os anos de 1809 e 1830 (incluindo-se os deferidos e os indeferidos, esses em número de dezenove), <sup>84</sup> mostrando que a norma teve aplicação mui restrita. A título de comparação, infere-se dos gráficos apresentados por B. ZORINA KHAN<sup>85</sup> que, nos Estados Unidos, no mesmo período, mais de cinco mil e quinhentas patentes foram concedidas, sendo o número superior a duas mil e quinhentas em território britânico usando o mesmo recorte temporal.

A conclusão a que chega L.M. MALAVOTA, após seu extenso estudo de documentos históricos do que ocorrera nos exames da Real Junta do Comércio, passa inexoravelmente pelo caráter agrário do Brasil da época, decorrência natural da ampla disponibilidade de terras, e do sistema econômico alicerçado em mão de obra cativa e pouco custosa, que deixa a preocupação com o desenvolvimento técnico em plano secundário, ainda que concorde aquele Autor com a percepção, também já esposada por C. COSTA RODRIGUES, de que D. João tentava tomar medidas liberalizantes e voltadas ao progresso local. O quadro, pois, é de baixa utilização do "sistema" de patentes que o Alvará inaugura. <sup>86</sup> Isso afetará, ainda, o próprio direito do inventor, pois os registros de pedidos de proteção da época não parecem ter levado a doutrina, salvo algumas exceções, a atentar-se para o objeto do

| PÁGINA 60

-

<sup>&</sup>lt;sup>(83)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro, 3. ed., Vol. V, Livro III, Parte I, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1938, p. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>(84)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>(85)</sup> The Democratization of Invention – Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920, New York, Cambridge, 2005, p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>(86)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 106.

presente trabalho.

Por fim, quanto a aspectos materiais do resultado daquele Alvará, é interessante ressaltar a segunda parte do artigo, cuja etapa primeira foi diversas vezes mencionada ao longo deste Capítulo, de N. PIRES DE CARVALHO,<sup>87</sup> em que o Autor se debruça sobre as patentes efetivamente concedidas no período, com riqueza de detalhes e ilustrações do conteúdo dos feitos encontrados no ANRJ, e contabiliza número diverso do apresentado por L.M. MALAVOTA, com trinta deferimentos e dez improcedências, totalizando quarenta pedidos. Afirma ainda que muito do conteúdo das invenções patenteadas eram técnicas complexas e conceitos que fundaram linhas de produção nacionais, não singelas melhorias ou artigos manufaturados. Por incompatível, todavia, com a linha de pesquisa ora adotada, não se mostra necessário reproduzir os exemplos práticos já constantes daquele artigo, posteriormente transformado em obra autônoma.<sup>88</sup>

#### 8. Direito do Inventor

Diversas impropriedades, tanto fáticas quanto contextuais (as fáticas, pelas divergências entre a norma e a praxe, consoante demonstrado, acima, no Item "3.4" e em diferentes exemplos mais ao longo do Capítulo; as de contexto consubstanciadas, entre outros fundamentos, na equiparação entre inventores e importadores), mostram a ausência de preocupação efetiva com o cerne do direito do inventor. Restou demonstrado que a intenção, a força motriz da elaboração do Alvará, era manter a política liberalizante vista desde 1808 e garantir, aos produtos e criações inglesas, proteção, além de buscar alternativas à melhora das finanças da Corte, instalada recentemente no Brasil. O documento era claro, não obstante, ao relatar que da invenção poderia decorrer o privilégio da exclusividade, implicando reconhecer que já havia direito antes do deferimento pela Real Junta.

No tocante à natureza, garantia-se em tal período o direito do inventor ao ressarcimento dos danos que a perda da propriedade lhe acarretaria, pois, ainda que não

\_

As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes – O Alvará de 28 de abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes – Parte II, in RABPI 92, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>(88)</sup> 200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes: o Alvará de 28 de abril de 1809, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.

houvesse previsão expressa na norma, a praxe era essa e se via regularmente respeitada.<sup>89</sup> Logo, ainda que o texto do Alvará não adotasse o vocábulo "propriedade", a inclinação a admitir que essa era a natureza do direito do inventor parece clara, o que condiz com os ideais liberalizantes do período.

O movimento liberal exerceu, ainda, forte influência no da independência e, no que tange aos inventores, gerou expressa previsão constitucional de seu direito.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(89)</sup> Nesse sentido, cf. L.M. MALAVOTA, A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 114.

# A Independência e a Lei de 28 de Agosto de 1830

SUMÁRIO: 1. O retorno de D. João a Portugal e a posterior emancipação; 2. A Constituição de 1824; 3. A Lei de 28 de Agosto de 1830; 3.1 Razões possíveis para a elaboração da Lei; 3.1.1 Aniquilação de corpos municipais; 3.1.2 As Corporações de Ofícios; 3.1.3 As discussões sobre o projeto; 3.2 Análise dos dispositivos da Lei; 4. Fundamento do direito do inventor; 5. Requisitos da patente de invenção; 5.1 Requisitos prévios; 5.1.1 Da "utilidade"; 5.1.2 Do requisito de não uso anterior; 5.1.3 Da ausência do requisito de "novidade" no texto da Lei – hipóteses de interpretação; 5.2 Requisitos de manutenção; 6. A maior contribuição da Lei: a definição da natureza do direito.

## 1. O retorno de D. João a Portugal e a posterior emancipação

O período de vigência da norma anterior não se faria longo e sua substituição não tardaria a ocorrer quando liberto se tornou o Brasil de Portugal. Trata-se, a lei redigida e publicada sob D. Pedro I, de norma de transição, que, a despeito da importante marca que deixaria na história jurídica brasileira, não introduziria grandes inovações ao panorama do direito do inventor, além de causar algumas limitações importantes. A saída da corte, que torna a Portugal, e a separação brasileira, que antecede a norma em oito anos, serão, no que tange ao assunto tratado neste trabalho, tópicos de interesse por incutir, em seus desdobramentos, as discussões tanto de uma nova Constituição portuguesa quanto, principalmente, os debates sobre o conteúdo da primeira Carta brasileira, a qual deu guarida ao direito do inventor.

O momento é de revolução. As antipatias nutridas entre americanos e europeus são apenas um pequeno elemento na obra emancipatória, não merecendo maiores elucubrações do que as poucas feitas na sequência.

-

Cf. S. BUARQUE DE HOLANDA, A Herança Colonial – Sua Desagregação, in História Geral da Civilização Brasileira II: o Brasil Monárquico – o Processo de Emancipação, BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio (org.), São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1970, p. 9.

H.J. ARAUJO CARNEIRO, ministro de D. João VI e que com esse mantinha correspondência,<sup>2</sup> nas clássicas *reflexões* sobre o Estado de Brasil e Portugal,<sup>3</sup> descreveu que a separação se inicia com o regresso do rei à Europa.

Por sua vez, S. Buarque de Holanda entende que as ideias de ligação livre do Brasil, enquanto componente do reino, a Portugal, e de que apenas a atitude déspota das Cortes levara a antiga colônia a entender que o pacto já não tinha validade, seriam, em princípio, a justificativa para que a emancipação tivesse lugar. Tinham muitos portugueses que aqui habitavam o sete de setembro como simples episódio de uma guerra civil entre aquele povo, iniciada com o surto revolucionário liberal, a ser tratado adiante. Sendo, porém, movimento absolutista, apresentava-se ainda, em alguma medida, como antibrasileiro. Para realizar a centralização do poder em Lisboa, necessário seria retirar o Brasil da posição de centro do reino e mover a corte de volta à metrópole.

O agora rei português D. João, em fevereiro de 1821, via-se pressionado a endossar o movimento que se verificava em terras europeias, reivindicando a elaboração de uma Constituição para todo o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tratava-se da chamada Revolução Liberal do Porto, que, tendo seus efeitos difundidos por várias localidades, chegava a controlar ações do monarca.<sup>5</sup>

No plano interno, D. João entedia não ser mais possível garantir a tranquilidade local sem realizar diversas e marcantes reformas. As demais forças em atuação, todavia, também se mostravam relevantes, como a já citada imposição, ao Monarca, de acolhimento antecipado da Constituição que as cortes de Lisboa elaborassem, em sentido oposto ao projeto de redigir uma carta em território brasileiro, pois este último plano fatalmente

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Cf. as Cartas Dirigidas a S. M. El-Rey D. João VI desde 1817 a cerca do Estado de Portugal e Brazil, e outros mais Documentos Escritos, London, Cox & Baylis, 1821.

Brasil e Portugal, ou Reflecções sobre o Estado Actual do Brasil, Rio de Janeiro, Typographia do Diário, 1822, p 9-11 e 21. Propugnava essa personagem que o reino se estruturasse da seguinte forma: o príncipe herdeiro deveria se fixar na Europa, como um presidente ou "Sthadouder", permanecendo o rei no Brasil

<sup>4)</sup> A Herança Colonial – Sua Desagregação... cit. (nota "1", supra), p. 17.

<sup>(5)</sup> A. SLEMIAN e J.P. PIMENTA, *Ventos Liberais para o Oeste*, in *RHBN* 86 (novembro de 2012), p. 39. Também nesse sentido e empregando a mesma expressão "ventos liberais", L.M. MALAVOTA, *A Construção do Sistema de Patentes no Brasil...* cit. (nota "24", Introdução), p. 109. Buscava-se, entre outras medidas, o reestabelecimento da economia portuguesa com novos acordos e o uso de suas províncias.

tornaria o documento mais voltado aos interesses locais do que aos da metrópole.<sup>6</sup>

O período anterior era de declínio político de D. João, que ocorreu apesar das medidas liberalizantes por ele conduzidas.<sup>7</sup> O cerne do desgaste provinha da classe de plutocratas portugueses, que viam atingidos seus interesses pelas medidas tomadas na antiga colônia. A pressão vinda de Lisboa inviabilizava o projeto de monarquia de índole dual, defendido por boa parte dos grupos dominantes estabelecidos no Brasil.<sup>8</sup>

A necessidade de regressar ou de enviar quem representasse a Coroa era quase

Concede pensões a diversos artistas que vieram estabelecer-se no Paiz.

Attendendo ao bem commum que provém aos meus fieis vassallos de se estabelecer no Brazil uma Escola Real de Sciencias, Artes e Officios, em que se promova e diffunda a instrucção e conhecimentos indispensaveis aos homens destinados não só aos empregos publicos da administração do Estado, mas tambem ao progresso da agricultura, mineralogia, industria e commercio, de que resulta a subsistencia, commodidade e civilisação dos povos, maiormente neste Continente, cuja extensão, não tendo ainda o devido e correspondente numero de braço indispensaveis ao tamanho e aproveitamento do terreno, precisa dos grandes soccorros da estatistica, para aproveitar os productos, cujo valor e preciosidade podem vir a formar do Brazil o mais rico e opulento dos Reinos conhecidos; fazendo-se portanto necessario aos habitantes o estudo das Bellas Artes com applicação e referencia aos officios mecanicos, cuja pratica, perfeição e utilidade depende dos conhecimentos theoricos daquellas artes e diffusivas luzes das sciencias naturaes, physicas e exactas; e querendo para tão uteis fins aproveitar desde já a capacidade, habilidade e sciencia de alguns dos estrangeiros benemeritos, que tem buscado a minha real e graciosa protecção para serem empregados no ensino e instrucção publica daquellas artes: Hei por bem, e mesmo emquanto ás aulas daquelles conhecimentos, artes e officios não formam a parte integrante da dita Escola Real das Sciencias, Artes e Officios que eu houver de mandar estabelecer, se pague annualmente por quarteis a cada uma das pessoas declaradas na relação inserta neste meu real decreto, a assignada pelo meu Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, a somma de 8:032\$000 em que importam as pensões, de que por um effeito da minha real munificiencia e paternal zelo pelo bem publico deste Reino, lhes faço mercê para a sua subsistencia, pagas pela Real Erario, cumprindo desde logo cada um dos ditos pensionarios com as obrigações, encargos e estipulações que devem fazer a base do contracto, que ao menos pelo tempo de seis annos hão de assignar, obrigando-se a cumprir quanto fôr tendente ao fim da proposta instrucção nacional, das bellas artes, applicadas á industria, melhoramento e progresso das outras artes e officios mecanicos. O Marquez de Aguiar, do Conselho de Estado, Ministro Assistente ao Despacho, encarregado interinamente da Repartição dos Negocios Estrangeiros e da Guerra assim o tenha entendido, e faça executar com os depachos necessarios.

M. OLIVEIRA LIMA, O Movimento da Independência – 1821-1822, Belo Horizonte, Itatiaia, 1989, p. 12. No mesmo sentido, C. COSTA RODRIGUES, A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, p. 571.

Cf. C. Costa Rodrigues, op. cit., p. 571. Para este Autor, a população queria bem ao monarca, que, ao regressar a Portugal, não recuou das medidas que tomara, sendo a elas fiel até o fim. Viu-se, porém, obrigado a jurar o esboço de Constituição ainda no Brasil. M. OLIVEIRA LIMA (O Movimento da Independência... cit., <nota "6", supra>, p. 13) entende que, no momento em que retorna a Portugal, era D. João verdadeiramente brasileiro, ao passo que D. Pedro mostrava-se português em seu íntimo. Entre outros pontos que demonstram a preocupação de D. João VI com o território brasileiro, o desejo de proporcionar boa formação geral aos súditos americanos. Veja-se, à guisa de exemplo, o Decreto pelo qual D. João criava a Real Escola de Ciências, Artes e Ofícios:

<sup>&</sup>quot;Decreto de 12 de Agosto de 1816

Palacio do Rio de Janeiro 12 de Agosto de 1816.

Com a rubrica de Sua Magestade."

<sup>(8)</sup> Cf. L.M. MALAVOTA, A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 109.

inexorável.

Mas o retorno a Portugal era, para D. João, extremamente difícil. Igualmente difícil para ele era consentir no envio de seu herdeiro, tanto que diversas manobras efetuou o monarca para adiar compromissos firmados (como, v.g., o assumido com Viena) e, ainda, para se distanciar dos aconselhamentos ingleses no sentido de que deveria tomar medidas que evitassem a dissolução da monarquia portuguesa. Enquanto isso, seu último ministério – imposto, não mais nomeado – indicava a profunda transformação que os movimentos liberais traziam ao meio político. Uma das provas das mudanças é a ascensão ao poder de Silvestre Pinheiro Ferreira, cujas ideias, segundo a doutrina, sempre ganharam em liberalismo, com a defesa de princípios adiantados como o sufrágio universal, a abolição da pena de morte, a eleição de magistrados e a obrigatoriedade do serviço militar.

Afirma então M. OLIVEIRA LIMA que o regresso do rei a Portugal – finalmente ocorrido após evasivas reais –, em abril de 1821, não agradava nem a ele nem a seus súditos transatlânticos, mas atrapalharia os planos dos adeptos da nova Constituição e daqueles afinados com desejos republicanos. Ocorria, porém, ser o príncipe herdeiro ligado aos ideais constitucionalistas, além de ter disposição clara de insurgir-se contra a autoridade paterna. A postura do príncipe vai se fazer notar também nos monumentos legislativos, pois muitos deles trarão a marca do rompimento com o regime anterior.

As ocorrências posteriores, que passam pela declaração do "Dia do Fico" e finalmente pelo Sete de Setembro, culminam com a concretização do desejo de D. Pedro, adepto, como dito, do constitucionalismo (agora não mais o de Lisboa), de ver estabelecida uma Carta brasileira. Tanto o é que o Decreto que convoca a Assembleia Geral Constituinte é anterior a sua coroação como Imperador.

## 2. A Constituição de 1824

Como se demonstrou nos tópicos e itens anteriores, D. João vira-se obrigado a jurar o esboço de uma nova Constituição portuguesa ainda no Brasil, em 1821.

Ocorre, porém, que nos esboços iniciais daquele documento não havia menção aos inventores e à proteção de suas criações. Isso foi surgir apenas no projeto substitutivo,

\_

<sup>(9)</sup> Cf. M. OLIVEIRA LIMA, D. João VI no Brasil... cit. (nota "4", supra), p. 670-671.

<sup>(10)</sup> O Movimento da Independência... cit. (nota "6", retro), p. 13.

inserindo-se, no art. 22, o texto a seguir:

A lei conserva aos inventores a propriedade das suas descobertas, ou de suas produções, assegurando-lhes privilégio exclusivo temporário, ou remunerando-os em ressarcimento da perda que haja de sofrer pela vulgarização.

Destarte, o texto definitivo, de 1826, no artigo 145, § 24.°, trazia a seguinte disposição:

§ 24.° Os Inventores terão a propriedade de suas descobertas, ou das suas produções. A Lei assegurará um Privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.

Esse preâmbulo se fez para ressaltar que a Carta brasileira também se antecipou – consoante se demonstrará logo a seguir – à que seria promulgada em Portugal no que tange à propriedade das invenções e, ao que parece, serviu de inspiração ao posterior texto português.

Proclamada a independência brasileira, em pouco tempo se convocou a Assembleia Constituinte nacional, <sup>11</sup> pelo Decreto de 3 de Junho de 1822<sup>.12</sup>

Uma vez outorgada, dispôs o art. 179 da Carta:

A Assembleia se mostrava como uma solução de compromisso entre o príncipe regente e os representantes de várias províncias brasileiras, representação integrada por grupos tanto de liberais de orientação mais acentuada quanto de provinciais dominantes já estabelecidos. Um dos primeiros trabalhos se direcionava à necessidade de solucionar o que ocorreria com as normas jurídicas estabelecidas até então, que, após projeto de Antônio Luiz Pereira da Cunha, viriam a ser mantidas como meio de dar alguma garantia às instituições. O projeto se transformaria na Lei de 20 de outubro de 1823.

(12) Texto do Decreto:

<sup>&</sup>quot;Manda convocar uma Assembléa Geral Constituinte e Legislativa composta de Deputados das Provincias do Brazil, os quaes serão eleitos pelas Instrucções que forem expedidas.

Havendo-Me representado os Procuradores Geraes de algumas Provincias do Brazil já reunidos nesta Côrte, e differentes Camaras, e Povo de outras, o quanto era necesario, e urgente para a mantença da Integridade da Monarchia Portugueza, e justo decoro do Brazil, a Convocação de uma Assembléa Luso-Braziliense, que investida daquella porção de Soberania, que essencialmente reside no Povo deste grande, e riquissimo Continente, Constitua as bases sobre que se devam erigir a sua independencia, que a Natureza marcara, e de que já estava de posse, e a sua União com todas as outras partes integrantes da Grande Familia Portugueza, que cordialmente deseja: E Reconhecendo Eu a verdade e a força das razões, que Me foram ponderadas, nem vendo outro modo de assegurar a felicidade deste Reino, manter uma justa igualdade de direitos entre elle e o de Portugal, sem perturbar a paz, que tanto convem a ambos, e tão propria é de Povos irmãos: Hei por bem, e com o parecer do Meu Conselho de Estado, Mandar convocar uma Assembléa Geral Constituinte e Legislativa, composta de Deputados das Provincias do Brazil novamente eleitos na fórma das instrucções, que em Conselho se acordarem, e que serão publicadas com a maior brevidade. José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, e do Conselho de Sua Magestade Fidelissema El-Rei o Senhor D. JoãoVI, e Meu Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Reino do Brazil e Estrangeiros, o tenha assim entendido, e o faça executar com os despachos necesarios. Paço 3 de Junho de 1822."

"XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação."

Significa dizer que a tradição jurídica brasileira, desde então, mostra-se inequívoca no sentido de que o inventor será o proprietário 13 de suas invenções.

Essa é, igualmente, a avaliação de J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, <sup>14</sup> para quem a Constituição mostrava-se antecipada, em mais de meio século, ao princípio da propriedade do inventor sobre seus inventos, que somente se mostraria nítido no Congresso Internacional de Propriedade Industrial, realizado em Paris no ano de 1878 e sobre o qual mais se falará no Capítulo III. Relatava ainda o comercialista que, por meio de referido texto, a Constituição nada mais fazia do que restringir a propriedade natural que o inventor tinha sobre seu trabalho ao lhe conferir caráter limitado e resolúvel, ao mesmo tempo em que lhe conferia posição privilegiada enquanto perdurasse a exclusividade, mantendo o invento a salvo de "atentados" ínsitos à natureza do objeto. <sup>15</sup>

## 3. A Lei de 28 de Agosto de 1830

setembro de 1828, t. II, p. 133.

A disposição constitucional acima comentada, que carecia de regulamentação, teve proposta de texto apresentada pelo Senador Manuel Ferreira da Câmara, <sup>16</sup> na 61.ª Sessão Legislativa da Casa, em 21 de julho de 1828. <sup>17</sup> O texto final viria a ser aprovado em 30 de agosto daquele mesmo ano, mas sua sanção ainda aguardaria dois anos mais.

Insere-se a norma, conforme relatado anteriormente, entre os resultados do movimento liberal da época e, também, na tentativa de afastamento do antigo regime.

A Constituição de 1824 previa, ainda, a garantia do Direito de Propriedade "em toda a sua plenitude" (art. 179, XXII). J.A. Pimenta Bueno, o MARQUÊS DE SÃO VICENTE, em seu *Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do Imperio* (Rio de Janeiro, Typographia de J. Villeneuve, 1857, p. 429), entende que tanto a propriedade real quanto aquela moral ou intelectual deitam raízes na natureza, sendo, pois, sagrada pela sua característica de fruto do esforço humano. Na mesma obra (p. 431), este Autor afirma que a propriedade do inventor sobre sua criação tem natureza especial, eis que a invenção pode ser realizada por mais de uma inteligência ou em circunstâncias diversas. Dado interessante, digno de menção, é o entendimento por ele esposado no sentido de que trabalhos literários são também invenções, gerados, muita vez, por laboriosos esforços. Parece ser indubitável o fato de que o trabalho criativo deveria receber tutela similar em ambos os casos.

<sup>&</sup>lt;sup>(14)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 117-118.

Op.cit., p. 129. Mais a respeito das questões da natureza do direito se debaterá nos Capítulos III e IV.

Annaes do Senado do Imperio do Brazil, Segunda Sessão da Primeira Legislatura, de 17 de junho a 19 de

Acerca dos debates e emendas propostas ao projeto, cf. C. COSTA RODRIGUES, *A Inventiva Brasileira*... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, p. 582-586.

## 3.1 Razões possíveis para a elaboração da Lei

## 3.1.1 Aniquilação de corpos municipais

Para conferir estendida ênfase a unidades territoriais mais abrangentes, sucessoras das capitanias, houve tendência de significativa diminuição dos corpos municipais. A Constituição passou a prever, de maneira implícita, a redução da importância dessas entidades ao disciplinar a ingerência nos negócios dos municípios. Com a lei de 22 de setembro de 1828, aboliu-se o Desembargo do Paço, pelo que se elaboravam objetos da economia municipal. Além disso, a unificação de funções jurídicas, políticas e administrativas nas Câmaras não se mostrava compatível com a nova ordem, que demanda a divisão entre tais funções. Posteriormente, a lei de 1.º de outubro de 1828 transformou as Câmaras em "corporações meramente administrativas" (art. 24), praticamente aniquilando a importância e o poder delas.<sup>18</sup>

Trata-se, pois, a decadência das instituições municipais, para S. BUARQUE DE HOLANDA, <sup>19</sup> de um dos vários atos de liquidação da herança colonial. O temor a essa herança exerce papel preponderante no rumo das normas que se relacionam ao direito do inventor nesse período.

### 3.1.2 As Corporações de Ofícios

Referidas corporações, sobre as quais se falou brevemente no Capítulo I, haviam crescido à sombra do poder municipal na época reinol.

Os trabalhos especializados das corporações foram um dos motivos do início das concessões de patentes de invenção, pelos incentivos que promoveram à atração de profissionais, inicialmente, e, depois, para tentar extrair daqueles grupos o monopólio de seus conhecimentos.<sup>20</sup>

A respeito delas, diz J. GAMA CERQUEIRA<sup>21</sup> não haver enraizamento de seu regime digno de nota em terras brasileiras, especialmente em razão da escravatura e da

V. o conteúdo do Cap. I, retro, em especial os Itens "2" e "5".

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> Cf. S. Buarque de Holanda, A Herança Colonial – Sua Desagregação... cit. (nota "1", supra), p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>(19)</sup> Op.cit., p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>(21)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 6, nota 9.

desorganização do trabalho livre e voltado à agricultura, <sup>22</sup> sendo as referências a corporações em geral encontradas nas grandes cidades, ocorrendo, todavia, a assunção de suas funções pelas Câmaras.

No Brasil, ademais, os ofícios se praticaram por muito tempo com frouxa fiscalização e ausência quase total de normas e disciplina.<sup>23</sup>

Apesar desse quadro, o deslocamento definitivo da sede real para o Rio de Janeiro havia assegurado a chegada de artífices e mestres de ofícios em grande monta, que se dedicariam a instalar novas oficinas ou ao trabalho em fábricas.<sup>24</sup> Isso ocorreria após a abertura dos portos, quando promoveu a coroa incentivos à dinamização da economia colonial, pela criação de mecanismos de estímulo a atividades produtivas e a circulação de mercadorias. Porém, ainda que a chegada da família real tenha se configurado em oportunidades de trabalho a mestres de ofício, ela igualmente se mostra como um golpe "fatal", consoante L.A. Cunha,<sup>25</sup> às atividades daqueles, pois desde 1808 a decadência das irmandades já dava sinais claros de que teria lugar, com a perda dos privilégios monopolistas. Revogada a lei que proibia as manufaturas têxteis no Brasil, as corporações de ofícios já não logravam garantir para seus associados o monopólio do exercício das artes, quaisquer que elas fossem.<sup>26</sup>

M.S.N. MARTINS lembra a pressão dos negociantes contra o monopólio exercido pelas corporações de ofícios entre o fim do séc. XVIII e o início do seguinte. Fala, ainda, de uma nova correlação de forças – sem, todavia, deixar claro que forças seriam estas, mas que provavelmente mantinham relações com o movimento liberal –, estabelecida no cenário político e econômico, que tornava, nas duas searas, a organização do trabalho pela via das corporações um processo arcaico e insustentável.<sup>27</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(22)</sup> De acordo com o que se mencionou ao final do Cap. I.

<sup>(23)</sup> Cf. S. BUARQUE DE HOLANDA, A Herança Colonial – Sua Desagregação... cit. (nota "1", supra), p. 26. Para esse Autor, seria difícil esperar a proliferação de grêmios no modelo europeu, pois senhores podiam empregar escravos nas obras que bem entendessem e, depois, pôr-se a negociar o produto do trabalho forcado.

<sup>&</sup>lt;sup>(24)</sup> Cf. M.S.N. MARTINS, Entre a Cruz e o Capital: as Corporações de Ofícios no Rio de Janeiro após a Chegada da Família Real (1808-1824), Rio de Janeiro, Garamond, 2008, p. 142.

O Ensino de Ofícios Artesanais e Manufatureiros no Brasil Escravocrata, 2. ed., Brasília, FLACSO Brasil, 2005, p. 50-52.

<sup>(26)</sup> Op.cit., p. 55.

Entre a Cruz e o Capital: as Corporações de Ofícios... cit. (nota "24", supra), p. 148-149. Nas conclusões de seu trabalho, a Autora afirma que a exclusividade sobre as questões econômicas coloniais havia garantido à metrópole grandes lucros e, embora D. João houvesse aberto os portos da colônia ao comércio estrangeiro, não lhe seria possível fazer com que riquezas surgissem do nada. Esse estado de

Enfraquecidas e quase irrelevantes, a Constituição acabou por lhes aplicar golpe de misericórdia. No art. 179, § XXV, veio dispor expressamente que ficavam "abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres".

A disposição constitucional refletia o projeto do artigo de número 17, discutido em sete de novembro de 1823,<sup>28</sup> cuja única oposição se encontrou em José da Silva Lisboa, o VISCONDE DE CAIRU, fartamente citado no Capítulo anterior desta obra.

Silva Lisboa expressamente alegava não acreditar em "vagos direitos individuais", mas em direitos de índole social, com restrições à liberdade em prol do interesse público, que julgava maior. À maneira dos britânicos, a ideia de supressão foi por ele combatida, pois os ofícios teriam a vantagem de auxiliar a educação prática dos mais pobres, razão maior pela qual tinham sido mantidos pelo governo inglês. Ademais, a extinção pura e simples seria contrária ao princípio da liberdade de indústria.

É inegável a força dos ideais de liberalismo econômico, especialmente após A. SMITH, nos movimentos de emancipação brasileira e, posteriormente, nos trabalhos da constituinte.

Era, o escocês, crítico feroz das corporações, para quem o trabalho de aprendizado se mostrava injusto e ineficaz. Por isso, mais do que qualquer outra consideração, é interessante verificar que o receio de monopólio que levava os membros da constituinte a querer extinguir as corporações encontrasse discordância exatamente em CAIRU, adepto que sempre fora das vertentes liberais, notadamente a obra do próprio SMITH.

Enfim, todas as considerações feitas por CAIRU foram infrutíferas e o texto, aprovado "tal qual". Fazia-se, com isso, porém, verdadeira "importação" da experiência jurídica estrangeira, que era, inclusive, extemporânea e vinculada a quadro deveras diferente sob os pontos de vista social, político e cultural.<sup>29</sup> Além disso, não é possível extrair, das leituras que os "Annaes" proporcionam, maiores debates além da longa exposição adversa do VISCONDE.

Logo, a nítida inclinação para o encerramento das corporações de ofício ocorreu, ao

-

coisas promoveu a ascensão econômica de uma pequena elite colonial mercantilista, que se beneficiava da exploração promovida por Portugal.

<sup>(28)</sup> Annaes do Parlamento Brazileiro – Assembléa Constituinte, 1823, t. VI, p. 213-214.

Cf. M. CRUZ FILHO, A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial – Paris, 1883, in DBB, acesso em 22.10.2013. Dados adicionais a respeito do trabalho ora citado serão fornecidos no Cap. III.

que parece, menos pela força dessas entidades em terras brasileiras e mais pelo temor de que suas atividades pudessem interferir no ideal liberalizante do novo regime, pois não se logrou identificar um norteador específico à *ratio legis*, diferentemente do que ocorrera quanto à introdução do Alvará de 1809 (a intenção específica de promover a abertura a manufaturas estrangeiras, e, com isso, atender compromissos externos e auxiliar o caixa do reino). É nesse contexto que se insere a legislação brasileira de patentes de 1830.

## 3.1.3 As discussões sobre o projeto

O texto original do projeto tinha dez artigos. Falava-se inicialmente em assegurar, a inventor ou introdutor, a propriedade e o uso exclusivo da descoberta, da invenção ou da introdução no Império de qualquer indústria útil, além das que o projeto entendia como "necessárias". A questão dos introdutores, que, consoante demonstrado no Capítulo I, tinha se mostrado de extrema relevância, foi a primeira a ser debatida com mais afinco e tornouse objeto de três emendas ao quarto artigo do esboço inicial.

No curso da 89.ª sessão, de 25 de agosto de 1828,<sup>30</sup> o VISCONDE DE CAIRU apresentaria propostas de artigos adicionais ao projeto. Nesse sentido, de uma das proposições era possível inferir que somente se deveria conceder a exclusividade a quem o "pretendesse, a título de inventor" e mostrasse ter inventado alguma técnica, máquina ou manufatura novas ou composição de matéria não conhecida nem usada no Império ou no estrangeiro. Deveria ainda o solicitante prestar, previamente, juramento perante a autoridade competente de que ele acreditava ser o verdadeiro inventor ou descobridor. Apresentaria, além disso, descrição por escrito, que tornasse sua "descoberta" prontamente distinguível de todas as outras semelhantes e antes conhecidas, além de habilitar, a qualquer perito na arte ou técnica respectiva, a possibilidade de "fazer, compor e usar" a invenção, no que seria mais correto, segundo os termos modernos, relatar que o *expert* seria hábil a "reproduzir" a criação e, com isso, verificar sua veracidade.

Em outras das disposições adicionais de CAIRU, esta tratando das melhorias, também se concederia privilégio ao que "descobrisse" algum melhoramento à invenção de outro, caso em que a concessão seria limitada apenas ao melhoramento em si. Além disso, o inventor original não poderia fazer uso, dispor ou negociar sua criação, com o

\_

<sup>(30)</sup> Annaes do Senado do Imperio do Brazil, 1828, t. Segundo, p. 187-8.

melhoramento acrescido, sem o consentimento do que realizou a melhoria. De igual maneira se faria a respeito dos sucessivos "descobridores" de novos melhoramentos. Também os que realizassem melhorias deveriam fazer juramento solene sobre a crença da autoria. Não se consideraria, ainda de acordo com essa proposta, melhoramento a simples mudança da proporção ou forma.

No tocante à titularidade, propunha o VISCONDE que, concorrendo dois requerentes, fosse realizado o "louvamento" de três árbitros e cada um deles nomearia o de sua escolha, cabendo ao Ministro de Estado a indicação do terceiro, decidindo-se pela maioria. Não quisessem as partes realizar a escolha, caberia ao Ministro nomear todos os três. Os herdeiros teriam concedidos a si o privilégio caso o requerente, após cumprir os requisitos legais, falecesse entre a data de depósito e a do deferimento.

Seria livre, a qualquer pessoa, a prova de obtenção da patente por falsa alegação ou se o requerente encobrisse matéria substancial na descrição. Ouvido o requerente e acolhido o pedido, seria caso de declaração da nulidade da patente.

Por fim, é digna de nota a recomendação, feita pelo VISCONDE DE CAIRU, para que se incluíssem privilégios de exclusividade para autores de "qualquer obra literária, mapa, gravura". O requerente, para tanto, depositaria um exemplar impresso na Secretaria de Estado e outro na Biblioteca Nacional. Até então, a única disposição que tratava do direito do Autor era a conhecida Lei de 11 de agosto de 1827, instituidora dos cursos jurídicos<sup>31</sup> no Brasil.<sup>32</sup> CAIRU, de maneira moderna, parecia visualizar alguma sistematização da propriedade intelectual em suas propostas.

Conforme ressalva L.M. MALAVOTA,<sup>33</sup> as considerações de CAIRU falharam, todavia, em levar a novas reflexões e propostas por parte dos demais senadores, não gerando maiores desdobramentos, ao menos não nesse momento (a questão da "melhoria" seria, de certo modo, adotada na lei seguinte; isso, porém, será objeto de análise no Capítulo III).

Naquela mesma sessão, três emendas foram aprovadas, entre elas a que equiparava o

| PÁGINA 73

<sup>&</sup>quot;Crêa dous Cursos de sciencias Juridicas e Sociaes, um na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda."

A disposição, pela qual se conferiam aos lentes o "o privilégio exclusivo" sobre seus trabalhos, constava expressamente do art. 7.º da norma, que dispunha o seguinte: "Os Lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema jurado pela nação. Estes compêndios, depois de approvados pela Congregação, servirão interinamente; submettendo-se porém á approvação da Assembléa Geral, o Governo os fará imprimir e fornecer ás escolas, competindo aos seus autores o privilégio exclusivo da obra, por dez annos".

A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 118-119.

autor de melhoria ao inventor e retirava, do cerne da matéria, o mero introdutor, que passaria a receber prêmio pela indústria introduzida.

Remetido posteriormente o projeto à Câmara, o debate voltou-se menos aos introdutores do que aos criadores de melhoramentos, que receberiam, como se demonstrará no tópico a seguir, proteção similar à que se dava aos próprios inventores. O texto retornaria ao Senado e, então, veria sua aprovação quase dois anos depois da saída da casa, na sessão de 28 de julho de 1830, na Terceira Parte da Ordem do Dia, com a determinação de que subisse à sanção imperial.<sup>34</sup>

## 3.2 Análise dos dispositivos da Lei

Para J.X. CARVALHO DE MENDONÇA,<sup>35</sup> a norma é digna de admiração e elogio, tanto por seu caráter sintético quanto por manter, informada pelos princípios da constituição vigente, o reconhecimento da propriedade ao inventor, além de não diferenciar o criador estrangeiro do nacional.<sup>36</sup>

Destarte, examina-se, em sequência, o conteúdo da Lei de 28 de Agosto de 1830 nos dispositivos que tangem propriamente ao direito do inventor.<sup>37</sup>

(36) Afirmação que, consoante se demonstrará ao fim do Capítulo, será contestada por D.B. BARBOSA.

Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria util e um premio ao que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessão.

<sup>&</sup>lt;sup>(34)</sup> Annaes do Senado do Imperio do Brazil, Segunda Sessão da Primeira Legislatura, de 21 de julho a 3 de setembro de 1830, t. Segundo, p. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>(35)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 118.

Eis a íntegra do texto legal, que será objeto, ainda, de exposição esquematizada no Apêndice II ao final deste trabalho (Quadro Comparativo das Leis do Período Imperial):

<sup>&</sup>quot;Lei de 28 de Agosto de 1830

D. Pedro I, pela Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos que a Assembléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte:

Art. 1º A Lei assegura ao descobridor, ou inventor de uma industria util a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta, ou invenção.

Art. 2º O que melhorar uma descoberta, ou invenção, tem no melhoramento o direito de descobridor, ou inventor.

Art. 3.º Ao introductor de uma industria estrangeira se dará um premio proporcionado á utilidade, e difficuldade da introducção.

Art. 4.º O direito do descobridor, ou inventor, será firmado por uma patente, concedida gratuitamente, pagando só o sello, e o feitio; e para conseguil-a:

<sup>1.</sup>º Mostrará por escripto que a industria, a que se refere, é da sua propria invenção, ou descoberta.

<sup>2.</sup>º Depositará no Archivo Publico uma exacta e fiel exposição dos meios e processos, de que se serviu, com planos, desenhos ou modelos, que os esclarça, e se elles, se não puder illustrar exactamente a materia.

Art. 5.º As patentes se concederão segundo a qualidade da descoberta ou invenção, por espaço de cinco até vinte annos: maior prazo só poderá ser concedido por lei.

A lei, de acordo com seu art. 1.º, assegurava tanto ao "descobridor" quanto ao inventor de uma "indústria útil" a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta, ou invenção. A exclusividade repetia o disposto no Alvará de 28 de abril de 1809, especialmente por configurar, segundo o demonstrado na Introdução e no Capítulo I, o que a doutrina entende como a essência dessa espécie de proteção.

Art. 6.º Se o Governo comprar o segredo da invenção, ou descoberta, fal-o-ha publicar; no caso porém, de ter unicamente concedido patente, o segredo se conservará occulto até que expire o prazo da patente. Findo este, é obrigado o inventor ou descobridor a patentear o segredo.

Art. 7.º O infractor do direito de patente perderá os instrumentos e productos, e pagará além disso uma multa igual á decima parte do valor dos productos fabricados, e as custas, ficando sempre sujeito á indemnização de perdas de damnos. Os instrumentos, e productos e a multa, serão applicados ao dono da patente.

Art. 8.º O que tiver uma patente, poderá dispor della, como bem lhe parecer, usando elle mesmo, ou cedendo-a a um, ou a mais.

Art. 9.º No caso de se encontrarem dous, ou mais, nos meios, por que tenham conseguido qualquer fim, e coincidindo ao mesmo tempo em pedir a patente, esta se concederá a todos.

Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma:

1.º Provando-se que o agraciado faltou á verdade, ou foi diminuto, occultando materia essencial na exposição, ou declaração, que fez para obter a patente.

2.º Provando-se ao que se diz inventor, ou descobridor, que a invenção, ou descoberta, se acha impressa, e descripta tal que elle a apresentou, como sua.

3.º Se o agraciado não puzer em pratica a invenção, ou descoberta, dentro de dous annos depois de concedida a patente.

4.º Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma descoberta, ou invenção, patente em paiz estrangeiro. Neste caso porém terá, como introductor, direito ao premio estabelecido no art. 3.º.

5.º Se o genero manufacturado, ou fabricado fôr reconhecido nocivo ao publico, ou contrario ás leis.

6.º Cessa tambem o direito de patente para aquelles, que antes da concessão della usavam do mesmo invento, ou descoberta.

Art. 11. O Governo fica autorizado a mandar passar as patentes, conformando-se com a disposição da presente Lei, sendo sempre ouvido o Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional.

Art. 12. Ficam revogadas todas as Leis e disposições em contrario.

Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém. O Secretário de Estado dos Negocios do Imperio a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte e oito dias do mez de Agosto de mil oitocentos e trinta, nono da Independencia e do Imperio.

Imperador com rubrica e guarda.

(L.S) Visconde de Alcantara.

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial manda executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que Houve por bem sanccionar, e em que se estabelecem os casos e meios de assegurar aos descobridor ou inventor de uma industria util, a propriedade, e o uso exlcusivo da sua descoreta, ou invenção, na fórma acima declarada.

Para Vossa Magestade Imperial Vêr

Luiz Joaquim dos Santos Marrocos a fez

Registrada a fls; 129 do L. 5° do registro de Leis, Alvarás, e Cartas. Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, 30 de Agosto de 1830. Albino dos Santos Pereira.

Antonio José de Carvalho Chaves

Foi publicada esta Carta de Lei nesta Chancellaria-mór do Império do Brazil

Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 1830

Francisco Xavier Rapozo de Albuquerque

Registrada a fl. 1 do Liv. 2.º do Registro de Leis

Chancellaria-mór do Imperio, 4 de Setembro de 1830

Manoel de Azevedo Marques."

Também o que melhorasse uma descoberta, ou invenção, teria sobre o melhoramento em si o direito de "descobridor ou inventor". 38

O art. 3.º previa um prêmio ao introdutor de uma técnica ou invenção estrangeira.

D.B. BARBOSA<sup>39</sup> afirmava, quanto a esse assunto, que para os "introdutores de indústria estrangeira" – no caso, quem se estabelecesse com tecnologias novas no Brasil – a lei previa um subsídio, não um regime de exclusividade. Porém, segundo o citado Autor, nunca chegou a ser votada verba necessária, o que levou os ministros responsáveis pela providência a deferir a exclusividade a estrangeiros, o que faziam *ad referendum* do poder legislativo. Destarte, inobstante o conteúdo da proibição, expressa na lei, em 1878 se expediu patente a Thomaz Edison, relativa a "uma máquina denominada *fonógrafo*". Esse fato será, inclusive, objeto de debate quando das discussões da lei que sucede a norma de 1830, ora estudada, conforme será visto no Capítulo III.

Não se tratava, pois, a não ser reflexamente para o estrangeiro, do que seria devido ao inventor, que somente voltaria a ser mencionado no art. 4.º. Este dispositivo relatava que o direito do descobridor, ou inventor, seria firmado por uma "patente".

A patente se concederia a título gratuito (pagando o interessado só o selo e o feitio). A título de procedimento, o inventor deveria mostrar, por escrito, que a invenção, a que se referia, era da sua própria autoria, ou descoberta. Na sequência, deveria depositar no Arquivo Público uma "exata e fiel exposição dos meios e processos, de que se serviu", contendo planos, desenhos ou modelos suficientes ao esclarecimento.

Pela primeira vez, utilizava-se expressamente o termo "patente" no âmbito da legislação nacional.

Além disso, sem se afastar do texto constitucional, claramente a lei se referia à propriedade da invenção, além de garantir o uso exclusivo desta, afastando-se do conteúdo do § 6.º do Alvará de 1809, que, no seu aspecto formal, somente tratava de privilégios. O Brasil, livre, dava clara demonstração de se inclinar pela doutrina da propriedade imaterial, ainda que se possa considerar que a "propriedade", aqui, se referisse ao bem corpóreo que resultasse da criação inventiva.

-

<sup>(38)</sup> Cf. o art. 2.° da Lei.

<sup>&</sup>lt;sup>(39)</sup> Impasse em Nairóbi: Marcas, Patentes e a nova Ordem Econômica, in JB de 26 de setembro de 1981, Caderno Especial, p. 5.

Note-se o uso do termo "indústria" em contexto próprio à época, ou seja, como sinônimo de invenção ou técnica, pois o vocábulo admitia acepção bastante ampla, que, inclusive, não é estranha aos dias atuais. <sup>40</sup>

Cabe também observar que a lei cometia a impropriedade de equiparar o inventor ao mero "descobridor", ao qual também se poderia conceder a patente. Tratava-se, apesar da concepção diferente dos vocábulos, de sinônimos para aquela legislação, algo que se contrapõe à exposição feita na Introdução a este trabalho.<sup>41</sup> Então e hoje, essa equiparação mostra-se tecnicamente inaceitável.<sup>42</sup>

O "melhoramento" passou a ser admitido como se própria invenção fosse. Pode-se entender, pois, que acaso alguém realizasse aperfeiçoamento sobre invenção de terceiro, passaria a ter direito de se nomear "inventor" e a receber a patente da "melhoria". <sup>43</sup> Mas também é possível extrair, dessa disposição, que a propriedade recairia unicamente sobre o melhoramento em si. <sup>44</sup> Ressalva-se, não obstante, que essa é uma interpretação que se faz com olhar moderno, pois não há notícia de que a doutrina daquele tempo compreendia a possibilidade de garantir a propriedade (ou, mais diretamente, o domínio) sobre uma coisa imaterial. <sup>45</sup>

A apresentação do pedido far-se-ia perante o diretor do Arquivo Público, conforme a dicção do § 2.º do art. 4.º. Possível seria inferir que, a partir de então, entraria em curso a contagem do prazo de validade da patente, mas, como essa se expedia por decreto ou carta imperial (v., abaixo, a nota de rodapé complementar ao presente parágrafo), o próprio texto

<sup>(40)</sup> A acepção ampla de "indústria" ou "industrial" faz eco desde a edição do texto da Convenção da União de Paris, pois a expressão "propriedade industrial", segundo aquele tratado, deve ser entendida em acepção lata, no sentido de que se aplicaria não só aos produtos da indústria propriamente dita, mas igualmente aos da agricultura e às produções minerais "entregues ao comércio". Vide, nesse sentido, o que será debatido no Cap. III.

<sup>(41)</sup> Contrariamente, entende C. COSTA RODRIGUES (A Inventiva Brasileira... cit. <nota "2", Introdução>, Vol. II, p. 599, nota 13) que se trataria de simples redundância de linguagem e que, em sentido técnico-legal, dever-se-ia efetivamente considerar que ambos os termos têm o mesmo significado. Apesar disso, o próprio Autor relata que, semanticamente (não, como visto, em acepção jurídica), são duas palavras diversas (como efetivamente se deve entendê-las), ressaltando o caráter de solução de problema técnico da invenção, bem como que a descoberta é a revelação de algo já existente.

Para fins de resguardo do direito do inventor, destaque-se. No âmbito do direito civil tradicionalmente lecionado nos cursos jurídicos, a sinonímia é correta.

Poder-se-ia ver, aí, o embrião do que hoje se considera "modelo de utilidade".

Essa é uma leitura que faz C. COSTA RODRIGUES (*A Inventiva Brasileira*... cit. <nota "2", Introdução>, Vol. II, p. 600, nota 14). Referido Autor lembra, inclusive, a existência do sistema francês de "certificat d'adition" (presente na lei brasileira atual), não adotado naquele diploma legal.

Deve-se, porém, ressaltar que o MARQUÊS DE SÃO VICENTE (*Direito Publico Brazileiro*... cit., <nota "13", supra>, p. 429) faz menção expressa ao "incorpóreo". V., a propósito, o Cap. III, adiante, em especial o Item "9".

estabelecia o momento a partir do qual se entendia concedida a proteção, inclusive para fins de contar o tempo em que o inventor ou titular deveria colocar em uso sua criação.<sup>46</sup>

Havia variação subjetiva no tocante à temporalidade do título da patente. Segundo o art. 5.°, o prazo de concessão, de cinco a vinte anos, seria estabelecido a partir da "qualidade" da invenção (ou da "descoberta"). Apresentava-se, nitidamente, a possibilidade de julgamento do mérito<sup>47</sup> da criação,<sup>48</sup> o que poderia garantir-lhe proteção mais alongada ou lhe conferir tempo muito curto dependendo da avaliação que ela recebesse.<sup>49</sup> Há de notar que a lei posterior não vai entrar no mérito, a não ser quando haja pedido de patente contrário à lei ou à moral, ofensivo à segurança, nocivas à saúde pública e que não oferecessem resultado prático industrial. V., nesse sentido, o Capítulo III, adiante.

Caso o governo imperial houvesse por bem tomar para si o segredo (com o que estaria adquirindo, em tese, a criação, a propriedade imaterial especificamente considerada), deveria publicá-lo e dar conhecimento geral dele a todos. Tratava-se de medida de incentivo à indústria local em caso de se verificar sua ocorrência, e chama a atenção o emprego da expressão "patentear o segredo" que se faz ao final do art. 6.º, em sua acepção hodierna, ou seja, de tornar público o conhecimento, que, afinal, é o objetivo de todo o sistema de propriedade industrial no tocante às criações técnicas.

<sup>(46)</sup> A questão do marco inicial da contagem do prazo de duração da patente só viria a ser expressamente enfrentada pelo Império trinta anos depois, com o Decreto 2.712, de 22 de dezembro de 1860. Segundo o teor desse Decreto, o início da contagem do lapso temporal deveria, efetivamente, ter lugar a partir da data de concessão. Vide a íntegra da norma:

<sup>&</sup>quot;Hei por bem, tendo ouvido as secções dos Negocios do Imperio e Justiça do Conselho de Estado, determinar o seguinte:

O prazo, dentro do qual se tem de contar o tempo para duração dos privilegios concedidos nos termos da Lei de 28 de Agosto de 1830, deve começar a correr da data do Decreto da concessão, e não da em que fôr expedida a respectiva Carta.

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Independencia e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João de Almeida Pereira Filho".

<sup>&</sup>lt;sup>(47)</sup> Algo abandonado pela legislação posterior, quase à totalidade, como será visto no Cap. III.

<sup>(48)</sup> C. COSTA RODRIGUES avalia tratar-se de "valor intrínseco" da invenção (*A Inventiva Brasileira*... cit. <nota "2", Introdução>, Vol. II, p. 600, nota 19).

Hoje, apreciações subjetivas mostram-se inaceitáveis. Essa medição pode ser vista a partir do conceito de "estado da técnica", de caráter absolutamente objetivo, como se demonstrará no Cap. IV, Item "10.2". Relativamente à questão do tempo de duração da tutela, tentou-se manter a mecânica de prever vários prazos diferentes na Lei que se seguiria à de 1830, tópico que se deixou de lado no curso dos debates. V., a respeito, o Cap. III.

Pena de perdimento de todos "os instrumentos e productos", além da cominação de multa e condenação a ressarcimento de custas, independentemente da indenização por perdas e danos, era prevista para quem utilizasse indevidamente o objeto da patente, revertendo-se ao "dono" da última o valor da multa e os objetos apreendidos. Esse é o único dispositivo que fala em "dono" como sinônimo de titular da patente, o que mostra uma vez mais a tradição brasileira de considerar o direito do inventor como verdadeira propriedade.

A característica de propriedade do direito do inventor é ressaltada, uma vez mais, pelo art. 8.º da lei, pois ao titular da patente é dado dela dispor livremente, podendo fazer uso direto de seu invento ou cedê-lo a quem e como lhe aprouver.

Disposição curiosa sobre um suposto "condomínio" se verifica no art. 9.º da lei. Se duas ou mais pessoas tivessem chegado à mesma solução técnica e pedissem a patente em "coincidência" de tempo, a todos ela seria deferida. Não deixa claro o dispositivo se eles seriam titulares da mesma patente (o que seria o mais correto) ou se cada qual poderia ter direito exclusivo de exploração. Não é impossível a ocorrência de criação simultânea de invenções, razão pela qual as leis, fugindo da indagação complexa sobre a real anterioridade da invenção, alternam regulamentos acerca da exclusividade. <sup>50</sup> Indaga-se, porém: se a mais de um titular pertencesse a patente, e, por consequência, a propriedade do invento, o que ocorreria se um deles comercializasse a primeira? Caso se entenda pelo condomínio, a questão fica um pouco mais simples, embora ainda hoje a legislação não seja clara a respeito do tema. Porém, se for admitida a hipótese de várias patentes a diversos titulares, como garantir a exclusividade?

Os demais dispositivos abrangem casos de perda da validade da patente – como, v.g.,

J. Jenny (*Brevets d'Inventions: l'Idée Créatrice et le Tour de Main*, Lausane, A. Kessler, 1946, p. 21) lembra o caso da fabricação de alumínio, que teria se caracterizado por uma série de coincidências. Dois inventores: um, francês, chamado Paul-Louis Toussaint Heroult, outro americano, de nome Charles Hall. Ambos nascidos em 1863. Ambos falecidos no mesmo ano. Não se conheciam, mas, inspirados nos trabalhos de Saint Deville, encontraram solução para a manufatura de alumínio e depositaram pedido de patente em 1886, um na Europa e o outro na América (sendo este exemplo, como se infere da obra ora mencionada, oriundo de M. Léo Du Pasquier, *Ing. L'Aluminium et ses Alliages, Fabrication, Emploi*, Bulletin Technique de la Suisse Romande, n. 1, 1942, p.1). V., ainda, C. Costa Rodrigues (*A Inventiva Brasileira*... cit. <nota "2", Introdução>, Vol. II, p. 601, nota 23). Este Autor entende que o legislador pareceu querer se esquivar da dificuldade de perquirir a verdadeira autoria da criação. Com razão, relata tratar-se de matéria de altíssima indagação, como ocorre com a prova da propriedade em si.

a hipótese de ausência de uso,<sup>51</sup> nocividade do invento ou contrariedade à lei – e aspectos procedimentais, sendo que a primeira patente concedida, pela carta imperial de 20 de dezembro de 1830, destinava-se a Joaquim Marques de Oliveira e Souza, em decorrência da invenção de "uma cadeira de rodas destinada a condução de aleijados".<sup>52</sup>

Por fim, lembra-se o entendimento de J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, <sup>53</sup> ressaltado no início deste Item, no sentido de que a norma não apresentava diferenças entre o inventor estrangeiro e o nacional. Segundo D.B. BARBOSA, <sup>54</sup> porém, sob o regime da Lei de 28 de agosto de 1830, na prática só ao inventor nacional era deferida a patente. Defende nesse sentido que, consoante o disposto no art. 10, item 4.º, no caso de haver prova de que o inventor havia obtido, pelo mesmo invento, proteção no exterior, cessar-se-iam os efeitos da patente.

A razão, no caso, está com CARVALHO DE MENDONÇA. Não se trata, aqui, de direito do inventor e sua nacionalidade, mas do exercício do direito à patente (sobre o qual mais se falará no Capítulo IV). Não havia, na lei, vedação para que o estrangeiro fizesse pedido de patente em outro local. A questão é que, deliberando por fazê-lo, perdia-se a novidade, sendo esse um elemento do qual é possível extrair tal requisito, não expressamente previsto na legislação. Logo, só a "invenção" nacional, não patenteada, é que seria objeto de deferimento. Nacional teria de ser o objeto, não o sujeito.

O prazo de perda da validade, de dois anos, por falta de uso efetivo do objeto protegido foi, segundo M. CRUZ FILHO (A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial — Paris, 1883, in DBB, acesso em 22.10.2013) um dos temas centrais das conferências diplomáticas que deram origem à Convenção de Paris de 1883, a ser tratada no Capítulo seguinte. O Brasil, ainda que participasse dos debates nestas conferências, acabou adaptando o prazo de caducidade de sua própria lei, com prazos que, embora não fizessem parte da redação final da Convenção, foram reivindicados ao longo das discussões preliminares. A extensão posterior do prazo, para 3 anos, seria fruto dos debates que ocorriam no exterior acerca da necessidade de aumentar a possibilidade de industrialização local dos objetos patenteados.

<sup>(52)</sup> Segue a íntegra do texto da Carta:

D. Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, faço saber aos que esta minha carta virem que, atendendo ao que me representou Joaquim Marques de Oliveira e Souza, depois de ter satisfeito ao que determina a carta de lei de 28 de agosto de 1830, hei por bem, tendo ouvido o procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, conceder ao dito Joaquim Marques de Oliveira e Souza, pelo tempo de dez anos, a propriedade e o uso exclusivo de uma cadeira de rodas, de sua invenção para condução de aleijados, ficando no gôzo das garantias e sujeito às cláusulas e condições expressadas na mesma lei, e sendo obrigado dentro de dois anos, contados da data desta, a pôr em prática o referido invento, na conformidade da exposição e desenho, que depositou no referido arquivo. E por firmeza de tudo o que dito é lhe mandei dar esta carta, por mim assinada e selada com o selo das minhas armas. Dada no palácio do Rio de Janeiro, aos trinta dias de dezembro do ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta, nono da Independência e do Império.

<sup>(53)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 118.

<sup>(54)</sup> Impasse em Nairóbi... cit., in JB de 26 de setembro de 1981, Caderno Especial, p. 5.

#### 4. Fundamento do direito do inventor

Criar uma "indústria útil" gerava, inegavelmente, direito ao inventor, a quem se destinava, como expresso na lei, um direito "de propriedade". Aqui, todavia, o ato-fato da invenção é equiparado ao da descoberta, limitação que não pode ser ignorada. A lei mostrava-se clara, como visto, na garantia<sup>55</sup> ao inventor e, ainda, ao descobridor da técnica da propriedade de sua criação ou descoberta. Não dispunha a norma ser o direito sobre a criação mero privilégio, mas o reconhecimento da propriedade, com a determinação de que o inventor deveria explorar sua criação. Aliás, o termo "privilégio" ficava restrito ao preâmbulo da norma e não mais se repetia nem constava de nenhum dos artigos, no que se afigura muito mais correta do que diversos dispositivos constantes dos diplomas legais que a sucederam.

O mero introdutor que, no Alvará de 1809, via-se equiparado ao inventor segundo o texto literal da norma, não mais receberia tal tratamento, em melhoria louvável. A ele se concederia um prêmio, na proporção da utilidade e dificuldade da introdução, mas não teria ele a propriedade que se garantia ao inventor.

# 5. Requisitos da patente de invenção

A norma não fala, como não falava o Alvará que a antecedeu, em "requisitos" da patente, mas a análise científico-jurídica permite que a eles se chegue. Nesse mesmo plano lógico-dedutivo, sugere-se a divisão dos requisitos pressupostos em "prévios" e de "manutenção", aqueles anteriores e estes sucedendo a patente.

## 5.1 Requisitos prévios

5.1.1 Da "utilidade"

A "indústria", <sup>56</sup> ou invenção, deveria ser útil, ou seja, ter aplicação prática. Afastavam-se, com isso, as meras teorias e hipóteses que não pudessem se converter em

\_

O verbo utilizado (não empregado, obviamente, no infinitivo), consoante o art. 1.º, diversas vezes citado, era "assegura" a propriedade.

A generalização deste termo – a que, conforme visto, era conferida uma acepção ampla – acabará por produzir uma deturpação, embora involuntária. O direito, consoante se demonstrará nos Capítulos seguintes (em especial o IV e o V), deixará de olhar para o criador da "indústria" e quase que somente com esta última começará a se importar.

solução concreta. Consoante a exposição feita no Item "6.3" do Capítulo anterior, o ordenamento brasileiro mantém como tradição a negativa de conferir exclusividade a abstrações.

### 5.1.2 Do requisito de não uso anterior

Tratava-se de proposição que não compunha o projeto original, feita pelo VISCONDE DE ALCÂNTARA na sessão de 07 de agosto no Senado e que viria a perdurar na sequência do trâmite. Segundo o art. 10, item 6.º, a patente "cessaria" para todos quantos, antes do deferimento, usavam do mesmo invento (ou descoberta).

O texto é, porém, confuso. Se o inventor tivesse posto a uso sua criação antes de a patente ser deferida, poderia ver "caducar" seu direito a ela. Porém, o que significa "fazer uso" para os fins legais? Testar pode, de certa maneira, corresponder à utilização. Submeter o invento a exame, também. Mas se ele estivesse explorando em segredo, não haveria motivo para que a lei não o atendesse. <sup>57</sup>

Logo, o que se pode inferir é que a norma só alcançaria o invento (técnica ou produto) que estivesse notoriamente em uso e, então, poder-se-ia com isso inclusive relatar a suposta exigência de novidade.

5.1.3 Da ausência do requisito de "novidade" no texto da Lei – hipóteses de interpretação

Falou-se no tópico precedente sobre a "novidade" – tão cara às patentes de inventos –, mas é de notar que a lei não menciona esse pressuposto, a que expressamente fazia menção o Alvará do Príncipe Regente.<sup>58</sup>

L.M. MALAVOTA,<sup>59</sup> porém, entende que o requisito estava mantido. Segundo esse Autor, os arts. 4.°, item 1.°, e 10, itens 2.°, 4.° e 6.°,<sup>60</sup> demonstrariam a exigência de novidade, mantendo-se disposição decorrente da norma colonial. Essa conclusão, porém,

PÁGINA 82

<sup>&</sup>lt;sup>(57)</sup> A hipótese é interessante e encontra reflexo no direito do "usuário anterior" (art. 45 da Lei 9.279/1996 ora em vigor), sobre o qual se falará no Cap. V.

Segundo o que se demonstrou no Capítulo anterior, falava o Alvará na apresentação do plano de um "novo invento" à Real Junta do Comércio para que se verificasse a possibilidade de concessão do privilégio.

<sup>(59)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>(60)</sup> O conteúdo dos artigos pode também ser visto no Apêndice II, ao final do trabalho.

não é de todo correta, pois a interpretação das hipóteses indicadas não é tão simples. Consoante se infere do item primeiro do quarto artigo, o inventor deveria demonstrar, por escrito, que a "indústria" descrita era de sua própria invenção. Aqui se verificam demonstrações do que posteriormente se chamaria de "princípio da invenção ao inventor" e não do requisito de novidade. Além disso, no também citado item 2.º do art. 10, falavase, em verdade, na prova de terceiro no sentido de que a invenção era sua e não de quem depositara o pedido.

O que se pode, todavia, é interpretar o conteúdo da lei para afirmar que a novidade dela se inferia, inclusive pela lógica do sistema que implantava, especialmente caso se leve em consideração que a norma anterior fazia a exigência, sendo aceitável entender que se trata de requisito implícito ao deferimento da patente. Exemplos nesse sentido já foram elaborados ao longo deste Capítulo.

## 5.2 Requisitos de manutenção

Na verdade, um requisito, apenas. Dos quantos se extraem implicitamente da análise da lei, este, em particular, pressupõe a expedição da patente. Isso porque a norma não diferenciava casos de nulidade, cancelamento ou invalidade. Trata-se, pois, do dever que o titular tinha de pôr em prática o objeto da patente. Deveria fazê-lo dentro dos dois anos que se seguiam à expedição. A ausência de exploração é tema relevante em matéria de patentes e enseja, no direito moderno, licença compulsória. Trata-se, ademais, de assunto bastante caro aos norte-americanos quando dos debates iniciais sobre um tratado internacional a respeito de invenções, o que será objeto de análise no Capítulo a seguir.

#### 6. A maior contribuição da Lei: a definição da natureza do direito

Sendo a primeira real lei brasileira (porquanto de um país já libertado de Portugal), seguiu seu texto, de modo estrito, os ditames constitucionais, tratando o direito de inventor como verdadeira propriedade e antecipando em cinquenta anos, ao atribuir-lhe tal natureza, o que viria a ser disposto no Congresso Internacional de Propriedade Industrial, realizado em Paris no ano de 1878. Essa é sua maior contribuição ao direito positivo brasileiro, ainda que a natureza se deva, efetivamente, ao texto da Carta.

=

<sup>&</sup>lt;sup>(61)</sup> V., a respeito, o Cap. IV, Item "6.1".

O período abrangido pela Lei de 1830 está bem documentado em obras como as de C. Costa Rodrigues<sup>62</sup> e L.M. Malavota,<sup>63</sup> motivo pelo qual se preferiu uma abordagem mais próxima do conteúdo da lei e dos elementos que dela se extraem.

Porém, com o advento da norma perdeu-se a oportunidade de, nessa quadra temporal, incluir o tema do direito do inventor sobre sua criação entre os estudos de direito real. O fato de o termo "propriedade" ser empregado não necessariamente confere ao direito os caracteres daquela, tema ao qual se retornará no Capítulo III, logo a seguir.

Além disso, ainda que anterior ao Código Comercial em vinte anos, a lei não foi objeto de grande aplicação prática.<sup>64</sup> Durante sua longa vigência, não mais que 631 "privilégios" teriam sido concedidos.<sup>65</sup>

A pouca utilização da lei, entre outros fatores, levou às proposições e aos trabalhos de alteração normativa que serão objeto de análise no próximo Capítulo.

<sup>(65)</sup> Cf. C. COSTA RODRIGUES (*A Inventiva Brasileira*... cit. <nota "2", Introdução>, Vol. II, p. 668), baseado no relatório de diversos Ministros da época. Apresenta aquele Autor, ao tratar da matéria, a seguinte relação (cabendo salientar que ao debate sobre o número de patentes se retornará no Capítulo a seguir):

Período	"Privilégios"
1830 a 1835	1
1836 a 1840	4
1841 a 1845	1
1846 a 1850	15
1851 a 1855	40
1856 a 1860	27
1861 a 1865	41
1866 a 1870	53
1871 a 1875	61
1876 a 1880	294
1881	71
1882	23

<sup>(62)</sup> A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II.

<sup>(63)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), Cap. "3".

Nesse sentido, J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, *Tratado de Direito Commercial Brasileiro...* cit. (nota "83", Cap. I), p. 118.

# A Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882, e o ingresso do Brasil na Convenção da União de Paris

SUMÁRIO: 1. Os relatórios ministeriais; 2. As invenções e os direitos dela recorrentes têm caráter internacional; 3. O Advento das Exposições Universais; 4. A Primeira Conferência: Viena, 1873; 5. Resultados do Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial, de 1878; 6. A Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882; 6.1 Considerações gerais sobre a abordagem histórica dos antecedentes da norma; 6.2 O início dos debates sobre o tema na Câmara; 6.3 A proposição de Buarque de Macedo; 6.4 O substitutivo de Theodoreto Souto; 6.5 Entrementes, ocorre a Conferência Internacional de Paris em 1880 e o CONDE DE VILLENEUVE entrega novo relatório; 6.5.1 Os princípios descritos no relatório de VILLENEUVE; 6.6 A sequência do andamento do projeto de reforma da lei sobre invenções; 6.7 O trâmite no Senado; 6.8 Ilações sobre os motivos para o ingresso brasileiro na Convenção da União de Paris; 6.9 Estudo sobre a Lei 3.129/1882 em conjunto com seu regulamento: o Decreto 8.820, de 30 de dezembro de 1882; 6.9.1 Garantia da propriedade e definições - a interpretação autêntica contida no Decreto; 6.9.2 O pedido internacional; 6.9.3 Conceito de inventor e outras disposições; 6.9.4 A propriedade e sua natureza; 6.9.5 O prazo de duração, propriedade conjunta e atos de disposição; 6.9.6 Desapropriação; 6.9.7 Pedidos simultâneos; 6.9.8 A Jurisdição Comercial; 6.9.9 Formalidades; 6.9.10 Do exame prévio e secreto; 6.9.11 Da Garantia provisória, emolumentos e outras despesas; 6.9.12 Da expedição da patente; 6.9.12.1 Breve reflexão sobre os diversos modelos de deferimento de patentes; 6.9.12.2 A Exceção da Lei 3.674/1919; 6.9.13 Da Extinção das Patentes; 6.9.14 Disposições finais da Lei e do Decreto; 7. A doutrina; 7.1 Debates preliminares sobre a natureza do direito do inventor; 7.2 Teorias sobre a propriedade imaterial; 7.2.1 Teoria do privilégio; 7.2.2 Teoria do contrato tácito; 7.2.3 Teorias de direito pessoal; 7.2.4 Teorias de direito patrimonial; 7.2.5 A teoria intermediária; 7.2.6 A proposição por uma nova divisão de direitos; 7.2.7

Propriedade ou direito de natureza especial?; 7.2.8 Crítica à doutrina de J. GAMA CERQUEIRA e conclusão do tópico; 8. As decorrências do debate no Projeto de Código Civil; 9. A invenção como objeto de domínio – a doutrina de JOSÉ DE ALENCAR.

Na verdade, a ordem dos fatores abrangidos neste Capítulo é intercalada. Os eventos de um a outro se misturam de modo quase indissociável e, por isso, serão tratados em conjunto.

#### 1. Os relatórios ministeriais

A necessidade de melhoras estruturais no país e o declínio de atividades comerciais, internas e externas, foram expostos não por um membro da oposição, mas por José Lino Coutinho, Ministro dos Negócios no período regencial que, no relatório que apresentou à Câmara dos Deputados em 1832, apontava ainda a ausência de um Código do Comércio que impedisse a má-fé negocial de muitos "agentes comerciais" como fator de entrave ao desenvolvimento. A falta do Código foi repetida em relatório de 1836, da lavra do Ministro José Ignacio Borges, ressaltando, no documento, que o Brasil poderia aproveitar sua abundância de matérias primas para passar a industrializá-las no lugar de exportá-las à Europa.

Quanto ao tema das invenções, C. COSTA RODRIGUES indicava que a Lei de Patentes, em especial a partir de fins dos anos 1840, via-se mais aplicada do que o Alvará de D. João, decorrência do desenvolvimento local que passou a se desfraldar então. O Decreto 2.748, de 16 de fevereiro de 1861, regulamentou – em função do aumento da demanda – os procedimentos internos de uma nova pasta ministerial, a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, cometendo à Diretoria Central desta a responsabilidade pela concessão de patentes para invenções e melhoramentos, além dos prêmios pela introdução de indústrias estrangeiras (art. 9.º, item "11").

<sup>(1)</sup> A Inventiva Brasileira... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, p. 628 e seguintes. Este Autor também inicia a abordagem do período a partir dos relatórios ministeriais, metodologia que se segue neste primeiro Item.

 <sup>&</sup>quot;Art. 9.º A Directoria Central terá especialmente a seu cargo:
 1.º Os negocios relativos ao Commercio, com excepção dos que estão actualmente a cargo dos Ministerios da Justiça e da Fazenda.

Decorridos trinta anos de sua publicação, o texto dos "privilégios" de invenção transformou-se em motivo de intensas críticas. Nota-se, por parte de praticamente todos os ocupantes da nova pasta a partir dos primeiros anos da década de 1860,<sup>3</sup> o repisar constante do tema da Lei de Patentes e sugestões de revisão da norma.<sup>4</sup>

Entre todos os relatórios dos responsáveis pela área, um chama deveras a atenção: trata-se do documento elaborado pelo Ministro e Secretário, Pedro de Alcantara Bellegarde,<sup>5</sup> relativo ao ano de 1862, dando conta, no tópico relativo aos privilégios de invenção deferidos, de que a concessão dos últimos encontrava sérias dificuldades no país, dificuldades essas que deitavam raízes na Lei de 28 de agosto de 1830. Para o Ministro, a Lei, promulgada em período no qual o citado ramo do "direito administrativo" ainda se encontrava em fase embrionária, não atendia às necessidades sociais de então. A fim de ilustrar, no âmbito de sua exposição, que as disposições normativas estavam superadas e obsoletas, ressaltou-se que seu modelo de origem<sup>7</sup> há muito fora abolido ou alterado de maneira substancial. Carecia, pois, o governo imperial de promover a adaptação da norma

<sup>2.</sup>º O que he concernente ao desenvolvimento dos diversos ramos da industria e ao seu ensino profissional.

<sup>3.</sup>º Os Estabelecimentos Industriaes e Agricolas.

<sup>4.</sup>º A introducção e melhoramento de raças de animaes e as escolas veterinarias.

<sup>5.</sup>º A collecção e exposição dos productos industriaes e agricolas.

<sup>6.</sup>º A acquisição e distribuição de plantas e sementes.

<sup>7.</sup>º Os jardins botanicos e passeios publicos.

<sup>8.</sup>º Os Institutos Agricolas, a Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, e quaesquer outras que se proponhão aos mesmos fins.

<sup>9.</sup>º A mineração, exceptuada a dos terrenos diamantinos, cuja administração e inspecção continúa a cargo do Ministerio da Fazenda.

<sup>10.</sup> A autorisação para incorporação de Companhias ou Sociedades relativas aos ramos de industria acima mencionados e a approvação dos respectivos Estatutos.

<sup>11.</sup> A concessão de patentes pela invenção e melhoramento de industria util, e a de premios pela introducção de industria estrangeira.

<sup>12.</sup> A proposta e abertura de creditos supplementares e extraordinarios.

<sup>13.</sup> A escripturação e fiscalisação de todas as despezas ordenadas pelo Ministerio, e a demonstração do estado dos respectivos creditos.

<sup>14</sup> A organisação do orçamento geral do Ministerio.

<sup>15.</sup> O assentamento dos proprios nacionaes empregados no serviço do Ministerio.

<sup>16.</sup> O archivo da Secretaria.

Por esta Directoria se fará a correspondencia entre o gabinete do Ministro e os Directores."

<sup>(3)</sup> Conclusão a que se chega pela análise do trabalho de C. COSTA RODRIGUES (*A Inventiva Brasileira*... cit. <nota "2", Introdução>, Vol. II, p. 646-667). A documentação produzida pelos Ministros está, quase à totalidade, transcrita nas páginas ora indicadas, não cabendo aqui, portanto, proceder de maneira similar.

A maior parte dos Relatórios Ministeriais, fonte de muitas informações históricas relevantes, pode ser encontrada em BGD (cf. a Tábua de Abreviaturas, à p. 4 deste trabalho).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Relatório que Deveria Ser Presente à Assembléa Geral Legislativa na Terceira Sessão da Decima-Primeira Legislatura, Rio de Janeiro, Typographia Perseverança, 1863, p. 17-18.

O relatório faz efetivamente essa menção, posto que discutível, nesses exatos termos.

Que, segundo L.M. MALAVOTA, somente poderia ser a legislação francesa, modificada em julho de 1844 (*A Construção do Sistema de Patentes no Brasil...* cit. <nota "24", Introdução>, p. 226).

então vigente aos pressupostos das legislações de cunho mais liberal. O signatário daquela mensagem também afirmava, de modo surpreendente, que no tipo de matéria em questão deveria o governo limitar-se a assegurar a propriedade do inventor, sem, todavia, garantir a própria invenção de maneira a "prejulgar" sua utilidade, aplicação e vantagens práticas. Incluía, entre esses temas, a prioridade e nesta, de certa maneira, o próprio "direito de invenção", além de afirmar que se tratava – o que fazia com inegável acerto – de tema da alçada privativa, de direitos individuais, de direito comum e não público, com cujos princípios não se entendia. (Veja-se, pois, que se a necessidade de regulamentação ficasse ao setor privado, consoante defendia o ministro do Império, provavelmente não se veriam os dez anos hoje necessários à obtenção de uma patente.<sup>8</sup>) No mais, entendia ele ser também necessário conferir a maior expansão possível às concessões de privilégios, que poderiam abranger indústrias conhecidas no exterior após sua introdução e adaptação ao Brasil, sendo esse o espírito que deveria reger os atos governamentais, o qual, porém, era incompatível com a legislação de 1830. Terminava sua exposição a respeito do tema com uma crítica à gratuidade das concessões.

#### 2. As invenções e os direitos dela recorrentes têm caráter internacional

Sabe-se que é da essência dos assim considerados direitos de propriedade industrial o caráter internacional. Como se relatou no Capítulo I, o Alvará do então Príncipe Regente teve como base, entre outras razões e fundamentos, a convenção secreta mantida com a Inglaterra e foi influenciado por norma desta última e por outros documentos internacionais. Afirma D.B. BARBOSA nesse sentido que, se existe um sistema de resguardo da propriedade da tecnologia, referido sistema deve obrigatoriamente ser internacional. Isso, porque, para aquele Autor, o país que concede o direito exclusivo de exploração ao titular de um invento coloca-se em situação de desvantagem em relação aos outros países, nos quais a concorrência seria livre. Além disso, as demais nações também teriam a vantagem de não necessitarem investir em pesquisa e desenvolvimento. Tornar internacional a "propriedade" da tecnologia teria, porém, a suposta vantagem de distribuir fisicamente os centros produtores de modo mais proporcional, pois alguns países podem oferecer mão-de-obra mais qualificada, maior acesso a recursos econômicos e a matérias primas, com o que as novas tecnologias podem ser mais bem exploradas, aumentando a

-

Mais a respeito dessa discussão nos Capítulos IV e V, adiante.

qualidade, que atingirá o resto do mundo.9

A Inglaterra primeiro, com os Estados Unidos na sequência, foram os primeiros a propiciar a visão de um sistema internacional de proteção às invenções técnicas. Nesse sentido, o *Statute Of Monopolies* – citado no Capítulo I, Item "3.2" – não trazia distinção entre criações de nacionais e de estrangeiros e apenas marcava exigência territorial para conceder patentes. As invenções somente não poderiam ainda ter sido exploradas no próprio país. Os Estados Unidos, por sua vez, iniciaram a partir de 1832 movimento de abertura a invenções estrangeiras, que passaram a receber ali também proteção. Chegada a parte final do séc. XIX, ambas as potências mostravam a inclinação por um sistema não restritivo mas eram obrigadas a lidar com dificuldades decorrentes de barreiras dos demais países, entre as quais o problema de obter noção uniforme de "novidade" (vista como requisito de proteção legal, a respeito do que se falou nos dois Capítulos anteriores), o que, em princípio, dificultava o teste das técnicas nos locais de origem caso a intenção fosse introduzi-las em outras nações.<sup>10</sup>

A fim de se mostrar como um ambiente favorável aos inventimentos e tecnologias estrangeiras, o Brasil começou a ter contato com as discussões externas.

## 3. O Advento das Exposições Universais

Diversas exposições tecnológicas vinham acontecendo pelo mundo ao longo do séc. XIX. Para L.M. MALAVOTA, novos processos e técnicas industriais autorizariam considerar que, a partir da década de 1850, uma segunda fase da Revolução Industrial tomava lugar, etapa que se consubstanciava na melhoria quantitativa e qualitativa da produção. Como meio de celebração e elogio a essa nova corrente de modernidade, surgiam as exposições universais.<sup>11</sup>

Julio Constancio de Villeneuve, o CONDE DE VILLENEUVE, Secretário da Comissão Brasileira na Exposição Universal de 1867, <sup>12</sup> relatava que a França havia iniciado o

<sup>(9)</sup> *Impasse em Nairóbi...* cit., in JB de 26 de setembro de 1981, Caderno Especial, p. 5. Cf., também, parte reproduzida deste artigo na obra do próprio Autor, com adaptações (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual...* cit. <nota "18", Introdução>, p. 149-151).

<sup>(10)</sup> Cf. N. Pires de Carvalho, *A Estrutura do Sistema de Patentes e Marcas...* cit. (nota "32", Introdução), p. 400.

<sup>(11)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 178.

<sup>(12)</sup> Relatório sobre a Exposição Universal de 1867, T. I, Paris, Typographia de Julio Claye, 1868, p. X e seguintes.

movimento de exposições em 1798, tratado por "primeira campanha" e ao qual compareceram cento e dez concorrentes. Relata também que o "primeiro império", envolvido que estava com "cousas de guerra", faria outra exposição em 1806, na esplanada dos inválidos, atraindo, dessa feita, 1.422 expositores. Naquele momento, notavam-se muitos progressos na área química, além da paulatina inserção de máquinas substitutas do trabalho humano em território francês. A Restauração passou posteriormente a organizar um sistema de exposições periódicas de quatro em quatro anos. Nesse novo ciclo, o primeiro evento foi inaugurado em 25 de março de 1819 e a ele se seguiram vários outros, com algumas quebras de continuidade. Chegado o ano de 1849, o então presidente da República Francesa saiu-se com a ideia de promover uma exposição universal, encontrando, todavia, muita resistência de câmaras de comércio. Parte dos locais temia a comparação direta de seus produtos com os de estrangeiros. Alguns, por outro lado, crentes na superioridade das técnicas e produções francesas, tinham receio de que essa constatação faria o governo perceber a inutilidade das tarifas protetoras, o que poderia fazer com que as baixassem ou suprimissem. A classe de operários também tinha preocupações no sentido de que, da entrada de produtos alemães, belgas e ingleses, v.g., resultasse a diminuição de seus ganhos. Por isso a exposição de 1849 manteve seu caráter unicamente nacional. Na sequência, ainda que o conceito de universalidade da exposição tivesse partido dos franceses, foi em solo inglês que a primeira exibição internacional genuína ocorrereu, em 1851, para a qual inclusive se construiu uma instalação que recebeu o nome de "Crystal Palace". Em 1853, Napoleão III decretou que uma exposição universal dos produtos agrícolas e industriais se abriria em Paris em primeiro de maio de 1855, no Carré Marigny, encerrando-se no trigésimo dia do seguinte setembro. O evento seria novamente realizado em Londres, em 1862, e tornaria a Paris em 1867.

## 4. A Primeira Conferência: Viena, 1873

Entre as exposições Universais que se seguiram, destaca-se a realizada em Viena em 1873 (*Weltausstellung 1873 Wien*), primeira a se fazer fora dos países mencionados no Item imediatamente anterior. <sup>13</sup>

-

<sup>(13)</sup> Embora seja possível encontrar menções a um evento similar que teria ocorrido na cidade do Porto, em 1865, para o qual se teria também criado um "Palácio de Cristal" nos moldes do inglês, o endereço eletrônico oficial das "World Expos", na parte que trata da muitas exposições ao longo da história, não

Como no período não houvesse nenhum tipo de regulamentação internacional para tutelar os inventores fora de suas origens, aqueles que pretendessem ver protegidas suas invenções em vários países precisariam depositar pedidos de patentes em todos eles, simultaneamente, e deveriam fazê-lo antes de publicar ou expor suas invenções em algum evento comercial, para evitar a perda involuntária da proteção que a patente lhe conferiria. Esse estado de coisas fez com que muitos dos inventores que tinham sido convidados para a exibição internacional vienense mostrassem indisposição a expor suas criações, fatos que acabaram por gerar a promulgação de uma lei especial, a fim de dar garantia de proteção temporária aos expositores, e um entendimento primário, conhecido por "Congresso de Viena", para a reforma do sistema de patentes, convocado para o mesmo ano da exposição.

A conferência de Viena levaria, por sua vez, à realização de um Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial, em Paris, no ano de 1878.

## 5. Resultados do Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial, de 1878

No Congresso de Paris, deliberou-se pela convocação de uma conferência diplomática internacional, a partir da qual se determinariam as bases de uma legislação uniforme em matéria de propriedade industrial. Deliberou-se do mesmo modo por materializar projeto de convenção, propondo uma "união" internacional para a proteção da propriedade industrial, algo divulgado pelo governo francês juntamente com o convite para participar da Conferência Internacional de Paris em 1880. O mesmo CONDE DE VILLENEUVE, enviado brasileiro à Exposição Universal de 1867, acompanhou o debate acerca da proposta de União e sobre ele emitiu relatório, a respeito do qual se falará oportunamente. A Conferência de 1880 adotou, então, um texto que contém muitas das disposições que fundamentam o conteúdo final da Convenção posteriormente elaborada. A conclusão do projeto se daria em mais uma Conferência Diplomática, reunida em Paris, em 1883.

Mas o elemento diferenciador, mais marcante da futura convenção, passaria a fazer parte da legislação brasileira um ano antes de o acordo internacional se tornar definitivo. É sobre isso que se falará a partir de agora.

traz registro a respeito (http://www.bie-paris.org/site/en/expos/introduction-to-expos/world-expos, acesso em 01.12.2013).

# 6. A Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882

Para J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, as concepções derivadas da inteligência humana e voltadas para a indústria são abarcadas por leis especiais que se incorporam ao restante da legislação comercial. A ausência de unificação do direito privado começava, destarte, a dar mostras de suas consequências para o tema que ora se estuda e as normas sobre invenção começariam a se destacar cada vez mais do direito comum. Isso se afirma porque, de acordo com os debates que antecedem a promulgação da lei, não se nota eventual desejo dos parlamentares de circunscrever o tema como objeto único de estudo do Direito Comercial.

Aos movimentos de crítica à legislação de 1830 vão se somar os agitos tecnológicos acima, aos quais o Brasil não ficara alheio.

#### 6.1 Considerações gerais sobre a abordagem histórica dos antecedentes da norma

O apontamento das ocorrências e de sua ordem cronológica pode ser verificado nas obras de J. GAMA CERQUEIRA<sup>16</sup> e de L.M. MALAVOTA,<sup>17</sup> especialmente nesta última, de cunho historiográfico. Descabido repetir aqui o que se fez lá. Por isso a preferência, que se fará notar adiante, pelo teor dos debates – ou do que se pode extrair de jurídico deles – em lugar de sua ordem de ocorrência e de eventuais considerações políticas.

#### 6.2 O início dos debates sobre o tema na Câmara

O Ministro Buarque de Macedo (também Deputado pela província de Pernambuco) compareceu à Câmara para acompanhar a votação do orçamento de sua pasta, na sessão de 03 de agosto de 1880,<sup>18</sup> o que se deu meses antes da data marcada para a Conferência Internacional de Paris. Durante os trâmites, houve a interpelação do Deputado Rodolpho Dantas, que, apesar de ter relatado afetação a sua saúde, não deixou de tratar das peculiaridades financeiras que impediriam, em tese, o Ministério da Agricultura de

<sup>&</sup>lt;sup>(14)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 110.

Veja-se, nesse sentido, a famosa carta de A. TEIXEIRA DE FREITAS, de 10 de julho de 1854, propugnando a imperiosa necessidade de unificar o direito privado e alegando que seria melhor nada fazer a entregar um Código "defeituoso" (cf. S.A.B. MEIRA, *Teixeira de Freitas – o Jurisconsulto do Império: Vida e Obra*, 2. ed., Brasília, CEGRAF, 1983, p. 92).

<sup>(16)</sup> *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 10-11.

<sup>(17)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 240-254.

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> Annaes do Parlamento Brazileiro... cit., p. 27-28.

promover reformas relevantes nas disciplinas que lhe eram afeitas. Mas segundo Dantas um tópico não dependeria de financiamento algum: a reforma da lei de "privilégios" de indústria, tida por totalmente inadequada. Entre as razões de cunho jurídico, dignas de nota, estava a ausência de definição do objeto da patente. O Deputado relatava tratar-se de "inconveniente" já removido de outras legislações, supostamente mais modernas, e que, por perdurar no Brasil, causava confusões tão profundas a ponto de levar o corpo legislativo a deferir privilégios a coisas de uso comum e, ainda, a graves contradições em consultas do Conselho de Estado. Nesse sentido, em 1876 aquele Conselho era da opinião de que o exame prévio era um direito do Estado, <sup>19</sup> alterando o entendimento poucos meses depois. Na continuidade da oratória, Rodolpho Dantas expunha argumentos bastante fortes pela total extirpação do exame prévio na legislação que proviesse, especialmente por considerá-lo um arbítrio governamental nocivo à indústria e incapaz de promover a garantia do bem público. Alegava ainda que o congresso industrial internacional, reunido em Paris em 1878, também havia condenado o exame, <sup>20</sup> acompanhando a modernidade de leis outras.

Por fim, falava o deputado na questão da publicidade do conteúdo das patentes, que para ele deveria ser plena, bem como afirmava que a lei então vigente, por suas diversas limitações, não garantia nem a sociedade nem o "verdadeiro inventor", razão maior de ser da estrutura normativa.

## 6.3 A proposição de Buarque de Macedo

Incitado ou não pela interpelação de Rodolpho Dantas, fato é que pouco depois de sua fala (não transcorrera nem ao menos um mês desta) seria proposto um esboço a tratar do direito do inventor. Presidida pelo Visconde de Prados, a sessão de 26 de agosto de 1880 na Câmara veria a apresentação do projeto de número 104, relativo a "Privilegios Industriaes", da lavra do próprio Buarque de Macedo.<sup>21</sup> Muitas das observações contidas na exposição do deputado Dantas, tratadas logo acima, seriam contempladas no texto

-

<sup>(19)</sup> Conforme se examinou no Capítulo anterior, o exame de que tratava a legislação de 1830 era pouco claro em sua forma.

Bem a propósito, porém, é o alerta de L.M. MALAVOTA (*A Construção do Sistema de Patentes no Brasil*... cit. <nota "24", Introdução>, p. 241, nota 79) ao fato de que o parlamentar oferecia interpretação bem peculiar, não necessariamente em consonância com o que ocorrera no citado Congresso. V., nesse sentido, o Item "6.5.1", abaixo, em que se relatam os princípios oriundos daquele Congresso, além do Apêndice I ao final deste trabalho.

<sup>(21)</sup> Annaes do Parlamento Brazileiro... cit., p. 404-405.

provisório, especialmente o que dizia respeito ao exame prévio. Aliás, quanto ao último, o projeto era bastante liberal e indicava que a ausência do exame implicaria a expressa previsão, no documento da patente, de que o governo não se responsabilizaria pela utilidade ou realidade da invenção ou da descoberta, fidelidade das descrições e, ainda, pela prioridade (art. 3.°, § 1.°). Isso parece mostrar uma consciência muito maior dos limites técnicos governamentais. Só se poderia falar em mais exames da matéria de patente se houvesse mais capacidade instalada para tanto, com a inversão do raciocínio na medida em que se mostrarem menores os recursos.

Fica nítido que não se convenciam, os parlamentares do período, de que a simples exclusividade era suficiente para a garantia da propriedade. Ao que se infere dos textos do debate, inclinavam-se para uma construção efetivamente "proprietária" e liberal, não regulada nem dependente de estruturas incompatíveis com o núcleo dos direitos reais.

A comissão de "comércio, indústria e artes" apresenta seu curto parecer – não mais que oito parágrafos – a respeito da matéria na sessão de 30 de agosto de 1880 e entende que o texto de Buarque de Macedo era consentâneo com os interesses a que visava. Defendem, por isso, sua votação. O parecer tece críticas à legislação de 1830 e relata o que houve com a disposição que prometia prêmios aos introdutores, que, por falta de verbas para tanto, acabaram por receber patentes, <sup>22</sup> algo que deixava de onerar os cofres mas fez com que a prática, pensada para resolver um ou outro caso, acabasse por se alastrar e se tornar a regra geral. Assinavam o documento Innocencio Seraphico de Assis Carvalho, Jeronimo R. de Moraes Jardim e Theophilo Ottoni. <sup>23</sup>

Quando retorna o texto à discussão, em 20 de setembro daquele ano, o projeto – já rebatizado para o número 104 A, equivalente ao que recebera quando do parecer da comissão – dá azo a acalorado, mas em termos bastante elegantes, repúdio do deputado Rodolpho Dantas ao pedido feito por seu colega, Felicio dos Santos, de adiamento da matéria por oito dias. Dantas faria na sequência anotação elogiável à necessidade de deixar para um regulamento à parte as regras do processo "que cumpre organizar para os litígios provenientes das patentes de invenção". A votação acabou, porém, adiada por "não haver casa" para fazê-lo.

-

<sup>(22)</sup> Consoante já retratado no Cap. II.

<sup>(23)</sup> Op.cit., p. 432.

#### 6.4 O substitutivo de Theodoreto Souto

Em 26 de outubro, Theodoreto Souto apresenta o projeto substitutivo de número 140 B ao texto de Buarque de Macedo.<sup>24</sup> Algumas disposições de sua proposta são dignas de comentário. Em primeiro lugar, dava o deputado ao Capítulo I de seu projeto a alvissareira alcunha "Dos Direitos do Inventor". Já no segundo artigo, propunha uma interessante classificação aos "privilégios", de acordo com os seguintes graus: patentes principais, patentes acessórias e patentes provisórias. As primeiras tinham lugar para casos de invenções, novas descobertas, aperfeiçoamentos e importações. As segundas, certificados de redução e de complemento. As últimas previam patentes de certificados de ensaios (caveat) e de exposição, já refletindo assuntos e discussões que levariam a se promulgar a Convenção da União de Paris. Segue-se à apresentação de seu texto – abrangente, com setenta e um artigos – exposição de motivos detalhada, com críticas ao projeto original, o que acaba por levar o assunto a ser postergado em decorrência do adiantado da hora. Discussões gerais vão se estender até o dia 3 de dezembro, quando, todavia, retirou-se dos debates o substitutivo a pedido do próprio Theodoreto Souto<sup>25</sup> e se aprovou o projeto de Buarque de Macedo, com emendas para exclusão de métodos ou processos exclusivamente teóricos e outras, de pequena monta. Em 9 de dezembro, 26 a comissão de redação, composta por Ruy Barbosa e Rodolpho Dantas, demonstra ter levado a cabo a determinação de compilar o texto e o apresenta à assembleia geral. A matéria encerraria a ordem daquele dia.

6.5 Entrementes, ocorre a Conferência Internacional de Paris em 1880 e o CONDE DE VILLENEUVE entrega novo relatório

Quando estavam por ter fim os debates na Câmara, já se havia realizado a Conferência Internacional de Paris, que teve lugar em 04 de novembro de1880 e para a qual também se enviara, como representante brasileiro, o CONDE DE VILLENEUVE. Promovido pelo governo da França, como descrevia o Conde em seu Relatório, <sup>27</sup> propuseram-se no evento as bases

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>(24)</sup> Op.cit., p. 140-148.

<sup>&</sup>lt;sup>(25)</sup> Op.cit., p. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>(26)</sup> Op.cit., p. 422.

Documento constante da seção de obras raras da BN, a partir dos seguintes dados hierárquicos de localização: FBN/CRD/CAE/DIORA (Fundação Biblioteca Nacional-Centro de Referência e Difusão-Coordenadoria de Acervo Especial-Divisão de Obras Raras), 57J,5,9 n.2. O Autor deste trabalho obteve os microfilmes e deles foi possível fazer uso na conversão à via eletrônica. Por isso, parte deste

de uma "União" destinada, em princípio, a proteger em todos os países os objetos da propriedade industrial a partir de uma legislação uniforme. Tal qual se costuma mencionar nos dias de hoje a respeito de tecnologias como a internet e os meios de transporte, VILLENEUVE dizia que as relações de povo a povo multiplicavam-se com espantosa rapidez e que o vapor e o telégrafo encurtavam as distâncias, propiciando a facilidade na troca do conhecimento. A ciência (na verdade, a técnica), concomitantemente, contribuía sobremaneira para o progresso de invenções, sendo os fabricantes e criadores chamados a concorrer, "à porfia", às exposições universais internacionais de que já se tratou anteriormente (cf. o Item "3", retro). Em dado curioso, a expansão da publicidade também fazia com que os segredos dos inventores, "em folhas rolantes ou por fios elétricos", fossem facilmente levados ao conhecimento do estrangeiro, razão pela qual se buscava uma "proteção eficaz".

O Congresso sobre a propriedade industrial, realizado durante a Exposição Universal de Paris em 1878 e que vem sendo objeto de comentários desde o Capítulo II, retro, foi apenas um de diversos outros também levados a efeito na mesma ocasião, mas que, segundo o Conde, inegavelmente havia sido o mais prático. Abordando as leis dos diversos países, esse personagem constatava um estado de absoluta anarquia quando o tópico eram as relações internacionais da tecnologia, algo que o início de uma União se propunha a combater.

## 6.5.1 Os princípios descritos no relatório de VILLENEUVE

Entre vários documentos que incluíam o próprio texto de projeto de União, o Relatório trazia um apanhado de resoluções (documento "1") e princípios (documento "2"), sobre os quais cabe aqui refletir.

No primeiro, abarcavam-se, como dito, as resoluções do Congresso Internacional das Patentes de Invenção reunido em Viena na Exposição Universal de 1873. Mencionam-se expressamente, pela conexão que guardam com o tema ora estudado, o primeiro item do documento e parte do segundo:<sup>28</sup>

documento, os "Annexos – Documento n. 1 e Documento n. 2", pode ser vista ao fim, no Apêndice I, que inclui tópicos a serem tratados no Item "6.5.1" do presente Capítulo.

Segue a íntegra dos princípios que não foram transcritos acima. Fez-se revisão criteriosa do texto, que se apresenta em português corrente para facilidade de leitura. Além disso, para fins práticos, a eles se dará a

- 1.) A proteção das inovações deve ser garantida pelas leis de todas as nações civilizadas.
- 2.) Para ser útil e eficaz, uma lei sobre as patentes deve firmar-se nos princípios seguintes:
  - (a) Só o próprio inventor ou o seu representante legal deve poder obter uma patente;
  - (b) Não se deve recusar patente aos estrangeiros;
  - (c) Convém introduzir na realização destes princípios um sistema de exame prévio;<sup>29</sup>
- (d) A patente deve conceder-se por quinze anos, ou com faculdade de a prolongar até quinze anos;
  - (e) Ao conceder-se um privilégio, deve-se publicá-lo completamente para ser possível

nomenclatura geral de "princípios" quando se fizer menção específica a este tópico em outras passagens

do trabalho:

2.) (...)

<sup>(</sup>f) As despesas para obter uma patente devem ser pouco avultadas; mas, no interesse do inventor, devese estabelecer uma escala progressiva de taxas permitindo-lhe abandonar, quando julgar conveniente, uma patente que não apresenta utilidade;

<sup>(</sup>g) Por meio de uma organização normal da repartição das patentes, deve-se facilitar o conhecimento do conteúdo das patentes, a fim de saber-se também quais as patentes que ainda estão em vigor;

<sup>(</sup>h) Convém estabelecer regulamentos obrigando o privilegiado, nos casos em que o interesse público assim o exigir, a permitir o emprego da sua invenção a todas as pessoas sérias que o requererem, mediante justa indenização;

<sup>(</sup>i) A não aplicação de uma invenção num país não acarreta consigo a caducidade da patente, se esta já foi posta em prática de algum modo e se foi possível aos habitantes deste país comprarem e utilizarem tal invenção;

<sup>(1)</sup> Para os demais pontos, especialmente no que se refere às formalidades de concessão das patentes, o Congresso conforma-se com as disposições das leis inglesa, norte-americana e belga, e como projeto de lei de patentes preparado para a Alemanha pela Sociedade dos Engenheiros Alemães.

<sup>3.)</sup> Em consequência das grandes anomalias que existem entre o atual regime das patentes e as relações comerciais internacionais que se modificaram, uma reforma tornou-se necessária, do modo mais manifesto, e é urgente que os governos se reforcem por estabelecer quanto antes um ajuste internacional acerca da proteção das patentes.

<sup>4.)</sup> O Congresso confere poderes à comissão preparatória para prosseguir na tarefa empreendida pelo primeiro congresso internacional, e para empregar toda a sua influência em difundir o mais possível e em executar os princípios que o Congresso sancionou.

<sup>5.)</sup> A comissão fica também autorizada a ocupar-se em promover uma troca de opiniões sobre o assunto, e a organizar, em épocas determinadas, assembleias e conferências entre os partidários de proteção para as patentes.

<sup>6.)</sup> Para esse fim, a comissão preparatória fica encarregada de proceder como comissão executiva permanente, podendo chamar a si outros membros e indicar a data da próxima reunião do Congresso, no caso em que julgar útil uma nova reunião para realizar as vistas formuladas nas resoluções acima mencionadas.

Cabe chamar a atenção para este tópico: veja-se que os debates originais não determinavam a instalação obrigatória do exame prévio, apenas faziam recomendação de que se o fizesse, julgando-o "conveniente".

a aplicação técnica da invenção.<sup>30</sup>

Soma-se ao conteúdo dos parágrafos anteriores o documento que continha as resoluções votadas pelo Congresso Internacional da Propriedade Industrial, reunido em Paris entre 5 e 17 de setembro do ano de 1878. Destacam-se, entre elas, as de número 1 a 5, além da de número 9:<sup>31</sup>

- 1.) O direito dos inventores e autores industriais sobre as suas obras, ou dos fabricantes e negociantes sobre as suas marcas, é um direito *de propriedade*. A lei civil não o cria; não faz mais do que regulá-lo;<sup>32</sup>
  - 2.) Os estrangeiros devem ser assemelhados com os nacionais;
- 3.) As estipulações de garantia recíproca da propriedade industrial devem formar o objeto de convenções especiais e independentes dos tratados de comércio, do mesmo modo que as convenções de garantia recíproca da propriedade literária e artística;

<sup>&</sup>lt;sup>(30)</sup> O texto, conforme visto há duas notas, segue até a resolução de número "6". V., ainda, o Apêndice I a este trabalho.

Ao longo do Cap. II, retro, mencionou-se este Congresso, especialmente para relatar que a Constituição brasileira de 1824 a ele se tinha antecipado na temática da propriedade sobre a invenção. O conteúdo não reproduzido acima, no corpo do texto, pode ser conferido logo abaixo:

<sup>1.)</sup> a 5.) (Vide corpo do texto principal)

<sup>6.)</sup> O prazo durante o qual serão protegidos os modelos e desenhos, as invenções e marcas que figurarem nas ditas exposições internacionais, deve ser deduzido do prazo total de duração da proteção legal ordinária, e não acrescentado;

<sup>7.)</sup> A proteção provisória concedida aos inventores e autores industriais que tomarem parte nas ditas exposições internacionais deveria abranger todos os países representados nas mesmas exposições;

<sup>8.)</sup> O fato de figurar qualquer objeto numa exposição internacional não poderá obstar ao direito de apreender realmente o mesmo objeto se for arguido de contrafação; (...)

<sup>10.)</sup> É para [de] desejar que em assunto de propriedade industrial, a mesma legislação reja um Estado e as suas colônias, assim como as diversas partes de um mesmo Estado. É também para [de] desejar que as convenções de garantia recíproca da propriedade industrial concluídas entre dois Estados sejam aplicáveis às suas colônias respectivas;

<sup>11.)</sup> A contrafação de uma invenção privilegiada, de um desenho ou modelo industrial ou de uma marca de fabrica, é um delito de direito comum;

<sup>12.)</sup> É para desejar que o registro dos requerimentos de patentes, marcas, desenhos e modelos se possa efetuar simultaneamente junto da autoridade local competente e dos consulados das diversas nações estrangeiras;

<sup>13.)</sup> O Congresso faz votos para que junto dos países orientais que não protegem por leis a propriedade industrial, e, especialmente, junto do Egito, onde funciona uma jurisdição internacional mista, intervenha a ação diplomática, a fim de obter dos governos daqueles países que eles adotem medidas eficazes a fim de garantir aos inventores e autores industriais o respeito da sua propriedade.

<sup>(32)</sup> Impossível não relacionar o conteúdo do texto ao da Carta Encíclica "Rerum Novarum", do Papa Leão XIII, que dispunha, sobre a propriedade, o seguinte: "Não é das leis humanas, mas da natureza, que emana o direito de propriedade individual; a autoridade pública não o pode pois abolir; o que ela pode é regular-lhe o uso e conciliá-lo com o bem comum" (§ 28). Conteúdo extraído do seguinte endereço: http://www.vatican.va/holy\_father/leo\_xiii/encyclicals/documents/hf\_l-xiii\_enc\_15051891\_rerum-novarum po.html

O acesso é de 04.12.2013.

- 4.) Deve-se estabelecer em cada país um "serviço especial de propriedade industrial". <sup>33</sup> Deve-se-lhe anexar um Depósito Central das patentes de invenção, marcas de fábrica e de comércio, desenhos e modelos industriais, a fim de comunicá-los ao público. Independentemente de qualquer outra publicação, o serviço da propriedade industrial deve mandar publicar uma Folha Oficial periódica;
- 5.) Convém conceder uma proteção provisória às invenções susceptíveis de serem privilegiadas, aos desenhos e modelos industriais, assim como às marcas de fábrica ou de comércio que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou oficialmente autorizadas; (...)
- 9.) Cada um dos ramos da propriedade industrial deve formar o assunto de uma lei especial e completa.

Por fim, ao menos no que tange ao presente trabalho, é possível enumerar os seguintes princípios que se dirigiam exclusivamente às patentes de invenção:

- 1.) Poderão ser privilegiadas todas as invenções industriais, excetuando as combinações e planos financeiros e de crédito, e as invenções contrárias à ordem pública e aos bons costumes. Devem-se conceder patentes aos inventores de produtos químicos, alimentares e farmacêuticos;
- 2.) Durante toda a sua duração, as patentes devem garantir aos inventores ou aos seus representantes legais o direito exclusivo de empregar a invenção, e não um simples direito a um caso que lhes seria pago por terceiros que a empregarem;
- 3.) O princípio de desapropriação por causa de utilidade publica é aplicável às patentes de invenção. O caráter de utilidade pública deve ser reconhecido por lei;
- 4.) A patente deve ser concedida a qualquer requerente por sua conta e risco. Contudo, é útil que o requerente receba um aviso prévio e secreto, especialmente no que se refere à novidade da invenção, a fim de que possa, à vontade, manter, modificar ou abandonar o requerimento.<sup>34</sup>

Posteriormente, o mesmo documento trataria de desenhos e modelos industriais, obras

<sup>&</sup>lt;sup>(33)</sup> Ao tema do "serviço especial de propriedade industrial" se retornará no início do Cap. IV.

O documento tinha ainda oito itens mais que, por não serem tão relevantes, deixarão de ser objeto de reprodução. É possível, porém, verificar seu conteúdo no Apêndice I, ao fim deste trabalho.

fotográficas, marcas de fábrica ou de comércio, nome comercial e recompensas industriais, que, porém, como já exposto na Introdução deste trabalho, não geram interesse direto.

Esse o quadro geral atinente à participação – e ao conhecimento que daí decorre – brasileira no Congresso parisiense de 1880.

## 6.6 A sequência do andamento do projeto de reforma da lei sobre invenções

Câmara, 09 de janeiro de 1881: da ata de abertura se infere o discurso de Martinho Campos, na presença do Imperador, a respeito da reforma eleitoral. A casa legislativa só voltaria a ter expedientes regulares em 13 de dezembro daquele mesmo ano, quando houve a apresentação de diplomas, a nomeação de comissões e a exposição do relatório dos trabalhos realizados no ano anterior, o que atrasa o andamento das discussões sobre a lei ora estudada.

#### 6.7 O trâmite no Senado

O projeto da lei de patentes, então, iria ao Senado apenas em 1882, e, no dia 13 de abril daquele ano, foi objeto de parecer<sup>35</sup> da comissão de obras públicas e empresas privilegiadas, composta por Diogo Velho, C.B. Ottoni e Viriato de Medeiros. No parecer, estabelecia-se que o tema era ramo da propriedade industrial. Lembrava-se também da União a que o Brasil havia aderido na conferência de Paris e se salientava a necessidade de fazer constar da legislação interna os princípios que se extraíram do encontro. O parecer também tecia críticas à proposição oriunda da Câmara por não conter reflexões modernas sobre o tema. Nesse sentido, incluía entre suas razões o apontamento ao art. 170, § 26, da Constituição, que se referia apenas ao inventor para, com isso, mostrar a clara incompatibilidade do projeto em equiparar aquele ao descobridor, ao melhorador e ao aperfeiçoador. Para evitar sinonímias impertinentes, a comissão sugeria o uso, apenas, de "invenção" e "inventor".

Falando da invenção em estágio teórico ou "científico", lembrava a comissão que ou ela estava em segredo, com seu autor, e, então, só por meios criminosos, punidos pela lei, poderia lhe ser subtraída, ou já fora publicada e não seria mais suscetível de patente. Por

<sup>(35)</sup> Annaes do Senado do Imperio do Brazil, Annaes do Senado do Imperio do Brazil, Primeira Sessão da Décima Oitava Legislatura, de 01 de abril a 16 de maio de 1882, Vol. III, p. 72 e seguintes.

isso, arguia a impossibilidade de resguardar produções científicas por se contrariar, com esse resguardo, o princípio de que só aplicações práticas industrializáveis poderiam receber patente.

A supressão da possibilidade de conferir patentes a produtos alimentícios e farmacêuticos, importada da lei francesa, seria, para a comissão, inconstitucional, pois a Carta proclamava a igualdade da lei para todos e garantia o direito de propriedade em toda sua plenitude. Além disso, o congresso reunido em Paris em 1878 havia estabelecido, logo em sua primeira resolução, que patentes de produtos químicos, alimentares e farmacêuticos deveriam ser conferidas a seus inventores, mostrando grande conhecimento e proximidade com o assunto.<sup>36</sup>

À comissão também se mostrava necessário mais bem regular a questão da patente estrangeira. Entendiam os membros que o princípio regulador dos direitos do inventor beneficiado com patente no estrangeiro deveria ser o da completa igualdade com aquele privilegiado no Brasil: os mesmos favores e garantias contrapostos a idênticos deveres e ônus.

Abordou-se ainda a taxa anual a ser paga pelo inventor por força da manutenção da patente<sup>37</sup> antes de chegar ao tema talvez mais polêmico da pauta: a necessidade de *exame prévio*. A comissão parecia favoravelmente inclinada ao exame. Elogiava o sistema dos Estados Unidos por tê-lo e falava de sua suposta superioridade em relação ao da França, pois no primeiro teriam sido concedidas quatorze mil patentes em 1878, ao passo que, no segundo, a média seria de apenas seis mil por ano. Pelo entendimento que externavam sobre a lei de 1830, o segredo da invenção permanecia durante todo o tempo do "privilégio" sob a égide daquela norma, mas, sendo a estatística brasileira deficiente em tudo, havia indicativos de que entre 1830 e 1881 somente 608 haviam sido expedidas. <sup>38</sup> O número porém, reconhecia o texto, era provavelmente originário da situação industrial, não necessariamente do ordenamento legal. A questão do exame, pois, por custosa para atender aos fins a que se deveria prestar, talvez estivesse melhor na ausência. Mas a comissão lembrava que o Ministério da Agricultura, por manobras disfarçadas em "instruções" – por sua vez simuladas em supostos "acordos" com as partes – e em flagrante atentado ao

Ī

<sup>&</sup>lt;sup>(36)</sup> Vide a resolução no Item "6.5.1", retro.

Matéria também contida nos princípios tratados no Item "6.5.1", retro.

V. a tabela exposta ao fim do Cap. II, cujo número total, de 631 (obtido por C. COSTA RODRIGUES), não se distancia muito daquele disponível aos parlamentares.

disposto no art. 6.º da Lei de 1830, estabeleceu o exame prévio "de fato" e o confiou a uma associação privada que, posto recebesse subvenções oficiais, só tinha relações "oficiosas" com o governo: tratava-se da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional – SAIN,<sup>39</sup> que para os parlamentares já se arvorara em "patent office".

Por tais fatos, entendia a comissão que enquanto não houvesse recursos suficientes para criar um departamento similar ao do sistema americano – ao qual, como se disse, faziam-se muitos elogios – e que fosse capaz de produzir resultados similares, inegavelmente preferível se mostrava a adoção do sistema de livre deferimento. 40

O prazo de quinze anos de duração da patente era sugerido, igual ao que previam as leis da Alemanha, da Áustria, da França, de Portugal e Suécia, entre outras, contrapondo-se à proposta original, de fracionamento em cinco, dez, quinze e vinte anos. Esse fracionamento, aliás, era similar ao previsto na legislação de 1830, objeto do Capítulo II, retro.

Tratou-se, por fim, no parecer, dos casos de nulidade e caducidade. O art. 5.º do projeto previa a possibilidade de o poder executivo julgar todos os casos, inclusive os de anulação, das patentes. À apreciação da última, necessariamente, deveria acorrer o judiciário, sem exceção segundo a comissão. Esta afirmava igualmente, em exercício interpretativo que caberia nos dias atuais, que a patente nada mais era do que o reconhecimento formal da propriedade da invenção, que passa à esfera dos direitos civis do cidadão. Por tal motivo, mais cuidado com os poderes de revisão o texto de lei deveria apresentar.

Por concluírem que a proposição de base e seus entendimentos eram muito divergentes, além de terem considerado que a primeira deveria estar em maior sintonia com os princípios do projeto de convenção da união internacional, acabaram por oferecer um substitutivo à apreciação do Senado.

Qual seria, porém, o motivo para tanta preocupação com o conteúdo dos debates internacionais? Obtém-se a resposta a esse questionamento quando se verifica que o ministério brasileiro já havia se antecipado, no que tange à Convenção, aprovando o texto

<sup>(39)</sup> Mencionada na Introdução a este trabalho.

<sup>&</sup>lt;sup>(40)</sup> Acerca dos diversos modelos de exame e deferimento de patentes, v., adiante, o Item "6.9.12.1".

por meio do Aviso de 29 de janeiro de 1881.<sup>41</sup>

Eis um dos motivos para considerar que o Brasil "esteve" na Convenção antes de ela entrar em vigor.

Na sessão de 09 de maio de 1882,<sup>42</sup> Laffayete Rodrigues Pereira, o Conselheiro Lafayette, Senador por Minas Gerais, criticou a reprodução do art. 179, § 16, da Constituição no art. 1.º do substitutivo apresentado pela casa em que atuava. Sobre a disposição que considerava o melhoramento como invenção, insistiu sobre a necessidade de definir o que caracterizava o primeiro em relação à segunda, medida que se atenderia simplesmente por dizer que isso tinha lugar quando a melhoria fizesse mais fácil o uso da invenção ou a tornasse de maior utilidade. Discordava da interpretação que entendia o tema como um objeto de "jurisprudência prática", a ser deixada a cargo dos tribunais, pois o legislador tinha o dever de definir, tornando clara a hipótese para a qual legislava.

A Comissão de Obras Públicas e Empresas Privilegiadas voltaria a se manifestar sobe o tema na sessão de 16 de maio. Seu texto foi, na maior parte, aprovado e enviado à Câmara. Ainda que se tratasse de conteúdo totalmente novo em relação ao que constituía o projeto original, não haveria grandes debates nesta casa e o assunto seria votado em 27 de setembro, com as subsequentes remessas para redação e sanção imperial.

Em 26 de outubro do ano de 1882, entraria finalmente em vigor a Lei 3.229. Comentou-se, na Introdução a este trabalho, que a norma, em seu art. 2, § 1.º, conferia uma "prioridade" ao inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizesse igual pedido ao Governo Imperial dentro de sete meses.

Essa prioridade é uma das grandes inovações do texto da Convenção da União de Paris (a qual, para todos os efeitos, não passava de um projeto naquele instante). O Brasil se antecipara, tornando-a disposição expressa de seu direito positivo, em mais uma amostra de precocidade, similar, nesse aspecto, ao que houve quando da introdução do Alvará do Príncipe Regente que foi objeto de estudo no Capítulo I deste trabalho.

<sup>&</sup>lt;sup>(41)</sup> O aviso consta do Apêndice I, localizado ao final deste trabalho.

<sup>(42)</sup> Op.cit., p. 428.

Op.cit., p. 513 e seguintes.

O que pode ser entendido como motivação brasileira para o ingresso na Convenção? Segundo ressalta M. CRUZ FILHO,<sup>44</sup> o interesse do Brasil estaria resumido a ter acesso às tecnologias. Firmada, em Paris, no dia 20 de março de 1883, com a assinatura representativa de 11 nações (o Brasil, obviamente, entre elas), a Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, mais conhecida como a "Convenção da União de Paris", ou "CUP", foi, consoante já discutido, o resultado de diversas conferências diplomáticas, realizadas no intuito de reconhecer um tratamento internacional das patentes e marcas, além de buscar que certa homogeneidade fosse conferida às normas dos países que reconheciam as patentes como instrumentos de proteção.

A perspectiva de uma União, com normas compatibilizadas entre os diversos membros, embute meio de acesso a mercados novos e relevantes, em condições de privilégio. Esse é o estatuto da propriedade da tecnologia a que o Brasil aderiu, desde o início, e do qual nunca se afastou. Ao fazer tais considerações, D.B. BARBOSA lembrava que, no ano de 1981, tratava-se do único país entre os membros originais – que até então permaneciam como signatários – a não ter ultrapassado a barreira do pleno desenvolvimento, verdade então como agora no que diz respeito, particularmente, ao Brasil.<sup>45</sup>

M. CRUZ FILHO<sup>46</sup> defende que, no Brasil, a partir da segunda metade do Séc. XIX, verificavam-se grandes transformações na seara econômica. A crise que se instaurou com a transferência da Corte portuguesa em 1808 e passou pela revolução liberal, culminando na emancipação política, veria ainda o surgimento de diversos efeitos adicionais a partir da abolição do tráfico africano de escravos. Posteriormente, abriu-se a possibilidade da

<sup>(44)</sup> A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial – Paris, 1883, in DBB, acesso em 22.10.2013. Trata-se, o trabalho ora mencionado, de artigo originalmente publicado, em inglês, em um número especial da Industrial Property da WIPO, com o título Brazil's Ratification of the Paris Convention of 1883, WIPO 23rd year, n. 11, novembro de 1984. Em contato direto com o titular do trabalho, descobriu-se que a autoria do original em inglês foi atribuída a Arthur Carlos Bandeira, presidente do INPI à época das comemorações do centenário da CUP. Ainda que, cientificamente falando, fosse preferível abordar o trabalho em seu original impresso, o contato com seu Autor verdadeiro, a preferência em dar o crédito a quem realmente realizou a criação literária e o fato de a obra em português ser mais atualizada explicam o motivo do uso da via eletrônica em detrimento do original, o que ocorre excepcionalmente.

*Impasse em Nairóbi...* cit., in JB de 26 de setembro de 1981, Caderno Especial, p. 5.

<sup>(46)</sup> A Entrada do Brasil... cit., in DBB, acesso em 22.10.2013. Lembra o Autor que a interrupção mais grave verificada no período será o conhecido conflito em que o Brasil, a Argentina e o Uruguai se envolvem contra o Paraguai, entre 1865 e 1870.

entrada das primeiras companhias e sociedades, com o início de uma fase nova na economia. O progresso veio, ainda que sujeito a crises momentâneas "de ajustamento" como entende o citado M. CRUZ FILHO, para quem o decênio de 1870 a 1880 seria um dos momentos de maior prosperidade e de relevantes mudanças qualitativas no sistema econômico brasileiro. A substituição de escravos por trabalhadores livres teria feito com que os grandes fazendeiros deixassem de investir a maior parte dos seus recursos em escravos, tornando possível a liberação de capital para aplicações diversas. Para o mesmo Autor, até 1850 o sistema financeiro e tributário assentava-se sobre os direitos aduaneiros de importação e exportação, ilustrando sua afirmativa com o fato de que os impostos relativos a tais movimentações financeiras tinham a seguinte ordem de grandeza, a título comparativo: 80% em 1840/41; 74% em 1869/70; e 64% em 1889/90.

A inserção brasileira no comércio exterior passa por alterações substanciais nesse largo período. Mantêm-se as relações com a Inglaterra, desde sempre importantíssimas, mas crescem as transformações a favor do aumento de liames comerciais com os Estados Unidos da América.

Além disso, o vínculo cultural com a França era inegável – preponderava, de fato – nas classes sociais mais influentes.

Tudo o que acaba de se relatar, porém, não era suficiente para fins de considerar o Brasil da época uma nação industrializada e moderna. Longe disso. Daí o espanto que causa a constatação de que tão cedo aderiu o país às discussões de homogeneização das regras de proteção aos pedidos de patente (inclusive tendo em vista a praxe, no mínimo discutível como se verificou no Capítulo I, e a pouca utilização prática das leis anteriores). A edição da lei de patentes, em 1882, tida como das mais avançadas do período, havia antecedido o ingresso na Convenção de Paris em um ano, mas se contrapunha clara e diretamente à manutenção do trabalho escravo, que somente seria abolido em 1888. A desconexão entre o trabalho de reflexão das elites — classe intelectual cuja inspiração se originava quase que à totalidade da Europa — e a realidade que a cercava era marcante e explica, em alguma parcela, os motivos do surgimento da legislação. As leis de proteção às invenções de cada país tinham seu alcance limitado às respectivas jurisdições internas, ao passo que os interesses dos que detinham as tecnologias geralmente se estendiam para outros territórios.

Na primeira conferência internacional de Viena, em 1873, relativa à suposta proteção

dos inventores, o tema que recebeu maior destaque foi o uso obrigatório das patentes registradas em cada País. Sustenta, destarte, M. CRUZ FILHO a possibilidade de defender que esse foi o motivo maior das discussões posteriores e da formulação final do conteúdo da Convenção de 1883. O argumento de determinados inventores e empresas, em especial oriundos dos EUA, era no sentido de que a lei austríaca da época não fornecia proteção suficiente para a exposição pública de objetos extremamente novos como os que se propunham apresentar ao público. Entre os dispositivos da lei austríaca que recebiam críticas dos EUA estava precisamente o requisito do uso obrigatório, segundo o qual um objeto patenteado na Áustria teria que ser manufaturado naquele próprio território, dentro de um ano, a contar da data de expedição da patente, sob pena de ver seu "privilégio" revogado. O Brasil atentou-se a estes detalhes e não deixou de debater vários deles quando da realização de sua própria reforma legislativa. Além disso, segundo D.B. BARBOSA, necessário mostrava-se salientar também o fato de o geográfica, Brasil. voltado, especialmente pela situação estar subdesenvolvimento, ter necessidade de uma legislação liberal que protegesse os "monopólios" de importação, algo que poderia fornecer, ao país, objetos novos da tecnologia, mostrando seu interesse em ter acesso às invenções modernas.<sup>47</sup> Já a proposição de L.M. MALAVOTA<sup>48</sup> é no sentido de que a decisão de participar das discussões internacionais era congruente com várias medidas anteriores do governo imperial, no âmbito das relações internacionais.

Quanto à situação tecnológica do país, a mera comparação do número de patentes apresentada no parecer da comissão de obras públicas e empresas privilegiadas, de 608 patentes entre 1830 e 1881, contra as milhares anualmente depositadas em potências como os Estados Unidos e a França, é indicativa da inferioridade do Brasil no que tange à matéria.

Logo, a posição brasileira, quanto a sua política externa, pode ser considerada um dos motivos para a adequação da estrutura legal da expedição das patentes. O relato de um suposto distanciamento da elite com a realidade, porém, não é suficiente para comprovar o quadro todo, pois, como visto nas discussões legislativas, a preocupação com o apuro técnico e, em alguns casos, com a própria essência do direito do inventor enquanto

<sup>&</sup>lt;sup>(47)</sup> Uma Introdução à Propriedade Intelectual... cit. (nota "18", Introdução), p. 6.

<sup>(48)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 260.

propriedade, mostraram-se nítidas entre os parlamentares, que não chegavam a colocar em evidência os tópicos da política externa, ainda que muitas vezes entendessem necessário respeitar os princípios já estabelecidos nos debates internacionais. Não se pretende, porém, oferecer resposta definitiva à questão, por fugir do tema principal deste trabalho e por mais se adequar a questões diplomáticas e de direito internacional. O que interessava já foi feito, ou seja, demonstrar o pano de fundo histórico e os debates de cunho jurídico acerca da lei que a partir de agora será objeto de análise.

6.9 Estudo sobre a Lei 3.129/1882  $^{49}$  em conjunto com seu regulamento: o Decreto 8.820, de 30 de dezembro de 1882  $^{50}$ 

O texto final, como já dito, promulgara-se em 26 de outubro. Com base no que dispunha o art. 102, § 2.°, da Constituição Imperial, aprovava D. Pedro II, em 30 de dezembro daquele ano de 1882, o regulamento da Lei 3.129, pelo Decreto 8.820. Era Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e interino dos da Agricultura, Comércio e Obras Públicas Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, que expediu o Decreto regulamentador, com noventa e um artigos, cuja abordagem a partir de agora se inicia. Aspectos processuais e formais são, conforme se salientou anteriormente, de interesse secundário para o trabalho e, por isso, podem não ser diretamente abordados.

6.9.1 Garantia da propriedade e definições – a interpretação autêntica contida no Decreto

Garantia a norma, pela concessão de uma patente, ao "autor de qualquer invenção<sup>51</sup> ou descoberta", a propriedade e uso exclusivo da criação ou do objeto descoberto (art. 1.º). Ao assim fazê-lo, mostrava que a patente, a partir do privilégio temporário, era o meio de

<sup>&</sup>lt;sup>(49)</sup> Cf. a *Colleção das Leis do Imperio do Brazil de 1882*, parte II, t. XLV, vol. II, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1883, p. 636 e seguintes.

A íntegra da Lei poderá ser vista no Apêndice II, em quadro comparativo.

A Lei não trazia o conceito do que seria considerado invenção, nem tampouco o fazia seu Decreto regulamentador. Houve, porém, Convenção de que o Brasil tomaria parte posteriormente (de acordo com o Decreto 11.588, de 19 de Maio de 1915, sendo Presidente Wenceslau Braz), oriunda da "IV Conferência Internacional Pan-Americana", que tentou fazê-lo. Segundo o art. 6.°, daquele documento, dever-se-ia considerar "invenção um novo modo de fabricar produtos industriais, uma nova máquina ou aparelho mecânico ou manual que servir para fabricar esses produtos; o descobrimento de um novo produto industrial; a aplicação de meios conhecidos com o fim de conseguir resultados superiores e qualquer desenho novo original e de adorno para um artigo industrial".

garantir,<sup>52</sup> não o de gerar, o direito de propriedade que se previra constitucionalmente.<sup>53</sup>

Reforçava-se, ademais, a tese consagrada no Congresso Internacional de Paris, de 1880, no sentido de que a lei não cria os direitos de propriedade industrial, apenas os regulamenta.<sup>54</sup>

Constituíam invenções ou descobertas, para o Decreto 8.820/1882 e para efeitos de interpretação da Lei 3.129/1882:

- I. As invenções de novos "produtos" industriais;
- II. Os novos "meios" criados para obter um produto ou resultado industrial;
- III. As invenções que configurassem novas "aplicações" de meios conhecidos para obter um produto ou resultado industrial;
  - IV. O "melhoramento" de invenções já patenteadas. 55

A divisão feita em quatro tópicos pelo Decreto correspondia ao conteúdo de todos os três itens do art. 1.º da Lei 3.129, mas com uma redação mais direta.

A atividade de interpretação do que seriam esses itens ficava restrita pelo conteúdo do próprio Decreto, que diretamente explicitava o que se deveria entender por:

"Produto": o objeto material obtido;

"Resultado": a vantagem alcançada na produção ou operação industrial no tocante à qualidade, quantidade e economia de tempo ou de dinheiro. Note-se que a norma claramente distinguia que o resultado poderia, alternativamente, ser mais econômico ou eficiente sobre o ponto de vista financeiro ou temporal;

"Meio": é o processo, a combinação química ou mecânica, a maneira de empregar os

Nesse sentido, cf. J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, *Tratado de Direito Commercial Brasileiro...* cit. (nota "83", Cap. I), p. 129.

Como visto no Cap. II, o MARQUÊS DE SÃO VICENTE, em seu *Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do Imperio* (cit., <nota "13", Cap. II>, p. 429), relatava a característica sagrada da propriedade sobre a invenção, por ser esta fruto do esforço humano. Dizia ainda (op.cit., p. 431) que a garantia dos direitos do inventor e a repressão às violações dos últimos seria não só um ato de justiça como também um meio de enriquecer a sociedade com novas "descobertas" e processos industriais.

V., em *O Direito*, Vol. XXXV, Ano XII, p. 66-70, Acórdão da Relação da Corte de 18 de junho de 1884, em especial a p. 67, em que resta claro não ser o direito criado, mas apenas regulamentado pela lei civil. As partes envolvidas eram, como Primeira Apelante, "Companhia Nacional de Electricidade", a Fazenda Nacional como Segunda Apelante e a "Companhia Telephonica do Brasil", como Apelada.

<sup>(55)</sup> Cf. o art. 1.° do Decreto.

agentes (tanto naturais quanto artificiais) e as substâncias ou matérias conhecidas;

"Aplicação": o ato de dar, a agente, substância ou matéria conhecida, uso inédito;

"Melhoramento": o que simplifica, torna mais fácil, a fabricação do produto, o uso do invento privilegiado, ou que lhe aumenta a utilidade;<sup>56</sup>

"Novo": o produto, resultado, meio, aplicação ou melhoramento enquanto não fossem, dentro ou fora do Império, empregados, usados ou descritos e publicados, de modo a possibilitar seu emprego ou uso.<sup>57</sup>

"Industrial": com a acepção ampla que se aplica em âmbito de direito industrial, é aquilo que apresenta resultado apreciável na indústria e, também, no comércio.

Não poderiam ser objeto de privilégio as invenções contrárias à lei ou à moral, ofensivas à segurança pública, nocivas à saúde pública e as meramente teóricas ou científicas, ou seja, das quais não decorressem resultados práticos e industriais (art. 2.°),<sup>58</sup> algo que, como visto, esteve entre os debates no parlamento e se fez consolidar na norma, além de ser objeto da tradição jurídica brasileira. A notar que, em princípio, armamentos, explosivos e outros instrumentos perigosos poderiam ser enquadrados nessa categoria.

Antes, porém, de tratar do conceito de quem seria considerado inventor, cabe fazer anotação específica ao aspecto internacional.

# 6.9.2 O pedido internacional

Constante do art. 2.°, *caput* e § 1.°, da Lei, a prioridade internacional era o fruto maior dos debates realizados nos diversos congressos internacionais. Com a redação transcrita abaixo, trazia as seguintes disposições:

"Art. 2.º Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Imperio, comtanto que preencham as formalidades e condições desta lei e observem as mais disposições em vigor applicaveis ao caso.

<sup>(56)</sup> Consoante sugestão do CONSELHEIRO LAFAYETTE nos debates no Senado, vistas no Item "5.7" deste Capítulo.

Item relacionado à parte final do § 1.°, do art. 1.°, da Lei 3.129, que expressamente consignava o seguinte: "Entendem-se por novos os productos, meios, applicações e melhoramentos industriaes que até ao pedido da patente não tiverem sido, dentro ou fóra do Imperio, empregados ou usados, nem se acharem descriptos ou publicados de modo que possam ser empregados ou usados".

Tópico que aborda o conteúdo do quarto item do § 2.º do art. 1.º da Lei, que, por sua vez, limitava-se a negar a patente à criação que não oferecesse resultado prático industrial.

"A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Imperio.

"§ 1.º A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual pedido ao Governo Imperial dentro de sete mezes, não será invalidada por factos, que occorram durante esse periodo, como sejam outro igual pedido, a publicação da invenção e o seu uso ou emprego."

Ou seja, ao inventor que já tivesse feito pedido de patente em nação estrangeira e desejasse tê-la também no Brasil, bastava reproduzir seu pedido original ao governo, dentro do prazo de sete meses. Não havia necessidade de que o país de que se originasse o inventor estrangeiro oferecesse reciprocidade no tocante ao benefício do depósito.<sup>59</sup> O texto atendia perfeitamente movimento, surgido na Europa, ao final do Séc. XIX, que visava à proteção internacional dos direitos de propriedade industrial, consoante tudo o que se relatou nos Itens IV e seguintes deste Capítulo. Citado movimento decorre do alastrar da industrialização, que alcançaria várias nações. O precursor desenvolvimento inglês, consoante ressalva L.M. MALAVOTA, 60 causou elevada oferta de capitais para o investimento e o uso da tecnologia disponível em estoque. Do primeiro congresso com tal finalidade – que, segundo se demonstrou, reuniu-se em Viena no ano de 1873 – resultaram bases teóricas para diversas das legislações que se seguiram, incluindo o art. 2.º ora comentado (notadamente seu § 1.º). Protegiam-se (ou ao menos se procurava fazê-lo) os investimentos. Aliás, a preocupação com os últimos foi a tônica também da doutrina que abordou diretamente a matéria. Para J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, o industrial ou o técnico que, após empregar esforços na atividade criativa, obtém êxito na invenção de novos meios ou produtos e, com isso, contribui para a melhoria do conhecimento técnico, deve perceber por isso o fruto de seu trabalho. Até porque, tal qual não se recusa ao escritor o direito à criação de seu espírito, nada factível se mostraria denegar ao inventor o que àquele é ordinariamente reconhecido. Por isso, para o mencionado comercialista, a intervenção da lei é explicável conquanto garanta de modo eficaz, ao inventor, a compensação pecuniária e promova, para o bem geral, o estímulo ao desenvolvimento e à

<sup>-</sup>

<sup>(59)</sup> Nesse sentido, entende J.X. CARVALHO DE MENDONÇA que tanto a Lei quanto o disposto no art. 3.º de seu Regulamento tinham conteúdo mais extenso do que o previsto no texto da revisão de Washington, de 1911, da Convenção da União Internacional (*Tratado de Direito Commercial Brasileiro...* cit. <nota "83", Cap. I>, p. 199, nota 2).

<sup>(60)</sup> A Construção do Sistema de Patentes no Brasil... cit. (nota "24", Introdução), p. 172.

pesquisa, <sup>61</sup> lições válidas e ainda pertinentes neste particular.

## 6.9.3 Conceito de inventor e outras disposições

O conceito de quem seria considerado inventor constava do art. 3.º do Decreto. De acordo com a regulamentação, seriam assim considerados os autores, nacionais ou estrangeiros, de alguma das criações de que tratava o art. 1.º, acima descrito, também do regulamento.

Os arts. 4.º a 7.º do Decreto tratavam da matéria consignada no já mencionado art. 2.º da Lei 3.129, a respeito de pedidos feitos no exterior, sobre o "período de graça" (na verdade, proteção da prioridade) de sete meses ao inventor que requeria patente em nação estrangeira, bem como as garantias para realizar exibição do objeto criado, antes da concessão da patente, 62 e da limitação temporal de um ano, durante a qual somente o próprio inventor poderia requerer patente de melhoramento de sua invenção. 63

O art. 3.º da Lei 3.129 tratava de diversos aspectos procedimentais. Além disso, e no que interessa ao presente estudo, relatava o texto do citado artigo que o relatório deveria designar com especificação e clareza os caracteres constitutivos do objeto a ser patenteado, pois a extensão do "direito de patente" seria determinada pelos ditos caracteres, fazendose disto menção na própria patente. Com o documento do depósito seria apresentado o pedido, o qual se limitaria necessariamente a uma só invenção, especificando-se a natureza desta e seus fins ou aplicações.

# 6.9.4 A propriedade e sua natureza

A lei referia-se à "garantia" da propriedade e do uso exclusivo de invenções e melhoramentos, o que se daria pela concessão de patentes pelo poder executivo. 65 Falou-

<sup>(61)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 111-112.

O que se previa no art. 2.º, § 2.º, da Lei 3.129/1882, segundo o qual o inventor que, antes de obter patente, pretendesse experimentar em público suas invenções ou exibi-las em exposição, receberia título de garantia provisória da propriedade.

A regra se extraía do art. 2.°, § 3.°, da Lei 3.129/1882, que tratava ainda, em sua parte final, do inventor de melhoramento. Este não poderia usar sua melhoria enquanto perdurasse o "privilégio" da invenção principal, sem autorização do seu autor. Tampouco poderia o último empregar o melhoramento sem acordo com aquele. Consoante demonstrado no Cap. II, o VISCONDE DE CAIRU apresentara, no Senado, emenda prevendo essa restrição quando dos debates sobre o projeto que se tornaria a Lei de 1830.

<sup>&</sup>lt;sup>(64)</sup> Essa é a expressão empregada pela Lei.

No período, a expedição ficava a cargo da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, após a satisfação das formalidades de praxe (art. 12 do Decreto).

se, acima, que a lei não cria a propriedade ínsita ao inventor pelo ato da criação, mas regula seu uso, em consonância com os princípios do Congresso Internacional da Propriedade Industrial.

A proposição de J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, <sup>66</sup> quanto à natureza do direito, é no sentido de que a propriedade garantida pela lei é paralela àquela posteriormente prevista no Código Civil de 1916, arts. 524 e seguintes. <sup>67</sup> Discorda-se daquele Autor, porém, pois o que se insere na previsão da Lei de Patentes de então (e como sói ocorrer nas atuais) são as limitações aos direitos do inventor que vêm em contrapartida à proteção que a ele se confere, tendente à exclusão do uso do invento por terceiros não autorizados. Logo, não se afigura correto entender que se trata de propriedade diferente, mas das restrições que o assim chamado "regime de exclusividade" impinge ao inventor que entende por bem levar seu invento à patente.

# 6.9.5 O prazo de duração, propriedade conjunta e atos de disposição

O prazo do "privilégio" legal duraria quinze anos, consoante a proposta final do Senado (v. o Item "6.7", retro) e os princípios internacionais (consoante o Item "6.5.1", deste Capítulo), contados da data da patente. Esse lapso temporal poderia, contudo, ser limitado exclusivamente pelo próprio inventor quando de seu requerimento, por ato volitivo livre. Acaso efetuasse melhoramento sobre a sua criação, ser-lhe-ia conferida certidão, que ficava averbada na patente e com esta se encerrava (arts. 13 e 14 do Decreto 8.820/1882).<sup>68</sup>

O privilégio que se dava à patente concedida no estrangeiro teria, por similaridade, o mesmo tempo que os títulos das outras nações, observado o limite de quinze anos.

Por uma só patente se garantia a copropriedade. Era o que expressamente dispunha o art. 16 do Decreto, quando dois ou mais fossem os "interessados". Como em geral ocorre no condomínio, cada um poderia usar livremente a invenção privilegiada, mas teria de responder solidariamente pelos encargos do privilégio, como se este exclusivo lhe fosse,

=

<sup>(66)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 129.

Que correspondem, em parte, aos arts. 1.228 e seguintes do Código Civil atual.

Essa é a regulamentação do art. 1.º, § 4.º, da Lei, o qual, ao dispor que o privilégio exclusivo da invenção principal só vigoraria por 15 anos, e que o do melhoramento da invenção se venceria ao mesmo tempo em que o anterior, não relatava o marco inicial da contagem do tempo. A averbação era tratada, pela Lei (art. 3.º, § 4.º), como sendo um "apostilamento" do fato adicional na respectiva patente. V., ainda, o Apêndice II a este trabalho.

obrigação que poderia ser alterada por convenção em contrário. Também assim ocorreria na hipótese de se tornar comum a propriedade, a título sucessório ou por doação.

A patente poderia ser dada em usufruto. Além disso, a própria patente e os direitos dela resultantes comportariam transmissão por qualquer dos modos admitidos no direito comum, <sup>69</sup> por prazo certo ou pelo tempo máximo de duração da patente. <sup>70</sup>

Vê-se claramente a utilização de dispositivos clássicos do âmbito civil, que seriam, não obstante, paulatinamente afastados com o passar do tempo (v. os Capítulos IV e V, adiante), em prejuízo da garantia dos direitos do inventor.

## 6.9.6 Desapropriação

A patente poderia ser desapropriada em caso de necessidade ou interesse público, <sup>71</sup> o que abrangeria a invenção principal, os melhoramentos e tudo o mais que estivesse contido no privilégio.

João Barbalho (U.C.) entende que o prêmio assegurado ao inventor pela vulgarização de seu trabalho corresponde à indenização por se ter desapropriado a invenção. Isso ele faz após ter mencionado que, de acordo com o § 25 ao art. 72, da Constituição de 1891, araões não apenas jurídicas, mas de natureza econômica e social, amparam o privilégio temporário que o inventor haveria de ter sobre seu invento. Entende, ainda, que o direito do inventor não é verdadeira propriedade, ou seria uma forma *sui generis* dela, pois o invento é antes uma combinação que verdadeira criação, por versar sobre elementos pré-existentes.

J.X. CARVALHO DE MENDONÇA rechaça essa interpretação, alegando que o prêmio

<sup>&</sup>lt;sup>(69)</sup> A transmissibilidade vinha prevista no § 5.°, art. 1.°, da Lei 3.129.

<sup>(70)</sup> De acordo com o Decreto, as disposições relativas ao usufruto (art. 17), à concessão, transmissão (art. 18) e quaisquer novações sobre a propriedade da patente (maneira pela qual dispõe o art. 19 acerca do tema) somente teriam validade com o registro na Secretaria de Estado competente. Essa disposição constava, ainda, do § 6.º do art. 3.º da Lei.

<sup>(71)</sup> Assim, ocorreria a "vulgarização" da patente (art. 20). Não se procedeu ao emprego do verbo "patentear" o invento, conforme constava do final do art. 6.º da Legislação de 1830 (v. o Cap. II, Itens "3" e seguintes), técnica redacional que teria sido mais precisa e elegante. Deixava, ademais, de tratar a norma sobre como se daria a reparação ao inventor pela perda de sua exclusividade. O Decreto regulamentava, com isso, a disposição do art. 1.º, § 4.º, da Lei, mediante o qual, durante o prazo do "privilégio", a necessidade ou utilidade publica exigisse que a invenção se a vulgarizasse, ou, ainda, para garantir seu uso exclusivo pelo Estado, a patente poderia ser desapropriada após observadas as formalidades legais.

 <sup>(72)</sup> Constituição Federal Brazileira – Commentarios, Rio de Janeiro, Companhia Litho-Typographia, 1902,
 p. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>(73)</sup> Op.cit., p. 331.

representa, na verdade, recompensa nacional em honra à contribuição do inventor, cuja natureza não poderia ser a de indenização. O art. 72, § 25, da Constituição de 1891, ditava que o prêmio poderia ser concedido antes da patente. Nem por isso, todavia, se poderia entender que a Carta adotara o regime de "recompensa pública" para que o inventor colocasse diretamente em domínio comum sua criação.<sup>74</sup>

#### 6.9.7 Pedidos simultâneos

Caso dois ou mais indivíduos requeressem ao mesmo tempo privilégio para idêntica invenção, antes de deferir a expedição da patente, o Governo não realizaria juízo de valor a respeito de que quem deveria ter a prioridade. Assim, excetuados os casos do requerimento feito em nação estrangeira, determinava o § 4.º, do art. 2.º, da Lei 3.129 que os requerentes liquidassem previamente a prioridade, mediante acordo extrajudicial ou perante o juízo competente. A vertente liberal da legislação e o conteúdo privado do direito mostravam-se evidentes.

## 6.9.8 A Jurisdição Comercial

Finalmente, deixava-se claro que a Jurisdição Comercial seria a competente para julgar as causas relativas a "privilégios industriais". A "legislação commum", segundo o disposto no citado art. 11 do Decreto, seria competente para regular os direitos de inventores antes de a patente os reconhecer. Vislumbra-se, a partir de tal dispositivo, que a matéria não esteve sempre tão distanciada do direito civil como ocorre modernamente. Inicia-se, porém, a tendência de tratar o assunto mais pelo aspecto econômico e de investimentos, em maior proximidade com o direito comercial, do que da relação do inventor com sua criação. A conclusão que se poderia extrair da lei e, principalmente, do regulamento, pelo fato de este dispor que antes da patente se protegem os direitos a partir das disposições civis comuns, seria de que o patenteamento não é constitutivo da propriedade, que antecede a patente e vem desde a criação. Essa divisão pode dar azo a que se entenda o direito patrimonial do inventor em duas esferas: como objeto a ser enquadrado entre os demais direitos reais e como tema de exploração comercial.

=

<sup>&</sup>lt;sup>(74)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 113, nota 2.

O Decreto, em seu art. 10, limitava-se a reproduzir a disposição legal.

<sup>(76)</sup> Art. 21 do Decreto e art. 6.°, § 5.°, da Lei 3.129/1882.

A matéria comercial, como explica R. REQUIÃO, é um conceito básico de direito comercial. No entender desse Autor, os fundamentos daquela disciplina deveriam decorrer do conceito econômico e social do comércio, sendo vã, em princípio, a busca por bases científicas e jurídicas para explicá-la. Seria necessário transplantar temas da ciência econômica para formular o entendimento de matéria comercial, cujo sentido será dado pela extensão que a lei comercial lhe atribuir. Não se trata, pois, de conceito científico, mas empírico. Logo, pode haver institutos, como a letra de câmbio e outros títulos de crédito, que componham relações civis, embora, pela lei, constituam matéria comercial. Além dos atos de "comércio", praticados no exercício de atividade típica, há outros que a lei assim considera independentemente de quem os pratica. São, todos, matérias comerciais, assim como também se devem considerar outras relações que não são atos, como a constituição de sociedades e prerrogativas empresariais, conexas à atividade de empresa.<sup>77</sup> A norma de patentes de 1882 parece ter apreendido bem a diferença nas matérias civil e comercial ao dispor que apenas os "privilégios industriais" estariam sujeitos a tribunais do comércio. A patente, nesse diapasão, compõe matéria comercial. Essa divisão traz aspectos mui relevantes e a ela se voltará oportunamente.

#### 6.9.9 Formalidades

O Título II do Decreto<sup>78</sup> descrevia as formalidades necessárias à concessão (na

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(77)</sup> Curso de Direito Comercial, 25. ed., Vol. I, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 25-26.

Previsões que tinham por objeto regulamentar o disposto no art. 3.º da Lei 3.129. Faz-se necessário ressaltar que, conforme o § 3.º daquele artigo da lei, a patente se concederia "sem prévio exame", excetuados apenas os casos de criações contrárias à lei ou à moral, nocivas à segurança e à saúde públicas e as que não oferecessem aplicação prática, além das que tivessem por objeto produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos. Assim, a análise estatal prevista na norma era extremamente restrita, algo sobre o que mais se falará adiante. As disposições previstas na Lei estavam assim dispostas: "Art. 3.º O inventor, que pretender patente, depositará em duplicata, na repartição que o Governo designar, sob envolucro fechado e lacrado, um relatorio em lingua nacional, descrevendo com precisão e clareza a invenção, o seu fim e modo de usal-a, com as plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exacto conhecimento dessa invenção e intelligencia do relatorio, de maneira que qualquer pessoa competente na materia possa obter ou applicar o resultado, meio ou producto de que se tratar.

O relatorio designará com especificação e clareza os caracteres constitutivos do privilegio.

A extensão do direito de patente será determinada pelos ditos caracteres, fazendo-se disto menção na patente.

<sup>§ 1.</sup>º Com o documento do deposito será apresentado o pedido que se limitará a uma só invenção, especificando-se a natureza desta e seus fins ou applicação de accôrdo com o relatorio e com as peças depositadas.

<sup>§ 2.</sup>º Si parecer que a materia da invenção envolve infracção do § 2.º do art. 1.º, ou tem por objecto productos alimentares, chimicos ou pharmaceuticos, o Governo ordenará o exame prévio e secreto de um dos exemplares, de conformidade com os regulamentos que expedir; e á vista do resultado concederá ou não a patente.

verdade, deferimento) de patentes, cabendo destacar a disposição que exigia relatório descritivo preciso e claro da invenção (art. 22), de maneira a possibilitar que qualquer conhecedor da matéria fosse capaz de reproduzir o invento. O relatório também deveria especificar claramente os caracteres ou pontos constitutivos do privilégio requerido, pelos quais seria determinada a extensão dos direitos garantidos pela patente, consoante a parte final do art. 3.º da Lei 3.129, já comentada acima. Havia necessidade de empregar a língua nacional, bem como o sistema métrico (art. 23), além de se observarem diversas peculiaridades sobre o material em que o pedido estaria descrito (arts. 24 e 27).

### 6.9.10 Do exame prévio e secreto

Chega-se finalmente à matéria que tanta discussão gerou nas casas legislativas quando dos debates da lei. Há de ser lembrado que, entre as resoluções oriundas do Congresso Internacional das Patentes de Invenção reunido em Viena em 1873, um dos tópicos dispunha ser conveniente a introdução de um sistema de exame prévio, na legislação do país, para a garantia de direitos do inventor. O princípio era exatamente assim disposto:

Da decisão negativa haverá recurso para, o Conselho de Estado.

<sup>§ 3.</sup>º Esceptuados sómente os casos mencionados no paragrapho antecedente, a patente será expedida, sem prévio exame.

Nella, se designará sempre, de modo summario, o objecto do privilegio com resalva dos direitos de terceiro e da responsabilidade do Governo, quanto á novidade e utilidade da invenção.

Na patente do inventor privilegiado fóra do Imperio, se declarará que vale emquanto tiver vigor a patente estrangeira, nunca excedendo o prazo do § 4.º do art. 1.º.

<sup>§ 4.</sup>º Além das despezas e dos emolumentos que forem devidos, os concessionarios de patentes pagarão uma taxa de 20\$ pelo primeiro anno, de 30\$ pelo segundo, de 40\$ pelo terceiro, augmentando-se 10\$ em cada anno que se seguir sobre a annuidade anterior por todo o prazo do privilegio. Em caso nenhum serão restituidas as annuidades.

<sup>§ 5.</sup>º Ao inventor privilegiado que melhorar a propria invenção se dará certidão de melhoramento, o que será apostillado na respectiva patente. Por esta certidão pagará o inventor por uma só vez quantia correspondente á annuidade que tenha de vencer-se.

<sup>§ 6.</sup>º A transferencia ou cessão das patentes ou certidões não produzirá effeito emquanto não fôr registrada na Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

Art. 4.º Expedida a patente e dentro do prazo de 30 dias se procederá com as formalidades que os regulamentos marcarem á abertura dos envolucros depositados.

O relatorio será immediatamente publicado no Diario Official, e um dos exemplares dos desenhos, plantas, modelos ou amostras exposto á inspecção do publico e ao estudo dos interessados permittindo-se tirar cópias.

Paragrapho unico. No caso de não ter havido o exame prévio de que trata o §2.º do art. 3.º, o Governo. publicado o relatorio, ordenará a verificação, por meio de experiencias, dos requisitos e das condições que a lei exige para a validade de privilegio, procedendo-se pelo modo estabelecido para aquelle exame." O texto ora reproduzido poderá ser visto na íntegra no Apêndice II, trecho do presente trabalho em que se realiza estudo comparativo das leis imperiais. Diferentemente da transcrição acima, o texto do Apêndice está adaptado para o português corrente e houve alguns deslocamentos da ordem para compará-lo à legislação de 1830.

<sup>(79)</sup> Cf. o Item "6.5.1", retro.

uma conveniência, nada mais, afastado o caráter cogente que a ele se poderia conferir. Previsto no Capítulo II do Título II do Decreto 8.820/1882, o exame prévio e secreto se dirigia aos pedidos de patente que, posto regularmente feitos, tivessem por objeto invenções excluídas pelo art. 1.º, § 2.º, da Lei 3.129/1882,80 ou produtos alimentares, químicos e farmacêuticos. Quando dos debates no Senado o Conselheiro Lafayette contra essa disposição se voltou, entendendo que a matéria já havia sido objeto de regulamentação, no que recebeu desde logo rebate de Diogo Velho,81 relatando a necessidade de expor os produtos de índole médica à prévia análise da "Junta Central de Hygiene" (em relação que não muito difere do que faz a *Anvisa* nos dias atuais), algo necessário não para a expedição da patente, mas para a comercialização do produto.

Caso a decisão<sup>82</sup> de proceder ao exame se baseasse no § 2.º do art. 1.º da Lei 3.129, poderia o requerente "replicar", ou seja, contestar a avaliação, apresentando as razões de seu inconformismo. Poderia ele ainda, em tal caso, abandonar (desistir do) o pedido e solicitar a entrega dos invólucros que houvesse depositado.

O exame deveria se encerrar em sessenta dias (art. 36 do Decreto 8.820/1882), contados da data de entrega dos invólucros, prevendo-se, ainda, recurso voluntário caso o Governo indeferisse o pedido. Era, o procedimento, exceção ao regime da legislação.

## 6.9.11 Da Garantia provisória, emolumentos e outras despesas

Aqueles que pretendessem obter garantia provisória deveriam efetuar o depósito do pedido, com o relatório e peças instrutivas (mas em apenas um exemplar), segundo as mesmas exigências relativas ao pleito ordinário de patentes. "Sem outras formalidades", porém, seria expedido o título pela Secretaria competente. 83

Mas se o "concessionário" do título provisório usasse a indústria da invenção, perderia o direito de reclamar a prioridade que havia sido garantida desde a data do depósito (art. 46 do Decreto). Caso o inventor, dentro do prazo da garantia provisória, requeresse a patente, poderia modificar ou substituir o depósito anterior ou, ainda, fazer-lhe adições (art. 47).

Decisão que cabia ao Governo, segundo a dicção do § 2.º do art. 3.º da Lei.

<sup>(80)</sup> As mesmas, grosso modo, previstas no art. 2.º do Decreto, ou seja, as contrárias à lei ou à moral, ofensivas à segurança, nocivas à saúde pública e as que não oferecessem resultado prático industrial.

<sup>(81)</sup> Annaes do Senado do Imperio do Brazil... cit., p. 329.

Segundo o art. 45 do Decreto, o pedido poderia ser feito pelo próprio requerente ou por procurador devidamente habilitado. Não se previam profissionais como os "Agentes da Propriedade Industrial", marca do Séc. XX (cf. o Cap. IV, adiante).

Não requerendo o privilégio e encerrado o prazo da garantia provisória (que não duraria mais do que três anos, como estabeleciam os arts. 2.°, § 2.°, da Lei e 49 do Decreto), deveria retirar o depósito mediante autorização.

Outras disposições tratavam dos emolumentos, anuidades<sup>84</sup> e demais despesas relativas à manutenção da patente.

# 6.9.12 Da expedição da patente

A patente seria "concedida" (em verdade, expedida: mais elementos a respeito no Item "7.2.1", abaixo, e no Capítulo IV, Item "6.12") por decreto do Poder Executivo (art. 38 do Decreto 8.820), de maneira similar ao que já se verificava na lei anterior.

Interessantemente, havia determinação para que se publicasse a íntegra do relatório no Diário Oficial (art. 43 do Decreto), devendo ainda um dos exemplares dos desenhos, plantas, modelos ou amostras ficar exposto no arquivo geral por quinze dias para "exame do público e estudo dos interessados", permitindo-se a estes a extração de cópias.<sup>85</sup>

Ainda que não tivesse ocorrido o exame prévio, o governo realizaria a verificação da presença dos requisitos e condições legais para a validade do privilégio, podendo delegar a tarefa a "outros profissionais ou peritos" considerados idôneos (art. 44 do Decreto). <sup>86</sup>

Cabe relatar, no entanto, que se trata de exceção ao modelo geral de expedição de patentes que a norma disciplinava. Como já salientado no atual Capítulo, a expedição da patente far-se-ia "sem prévio exame", 87 o que denota um sistema bastante mais liberal do que o vigente nos dias atuais e compatível com a ausência de estrutura necessária para adotá-lo.

De acordo com o art. 4.º, segunda parte, da Lei, a publicação do relatório no Diário Oficial seria feita de imediato.

Para A. RAMELLA (*Trattato della Proprietà Industriale...* cit. <nota "19", Cap. I>, n. 174), trata-se da remuneração devida aos órgãos oficiais pela tutela da invenção e não somente pela concessão do privilégio.

Consoante o parágrafo único do art. 4.º da Lei 3.129. L.M. MALAVOTA (*A Construção do Sistema de Patentes no Brasil...* cit. <nota "24", Introdução>, p. 256) relata que a SAIN – Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, sobre a qual se falou no Item "6.7", acima, e na Introdução, acabou sendo consultada em algumas oportunidades após a promulgação da Lei, enquadrando-se exatamente nesta previsão do regulamento.

Em consonância com os debates no Parlamento, vistos acima.

## 6.9.12.1 Breve reflexão sobre os diversos modelos de deferimento de patentes

Em virtude da ênfase que se deu ao tema do "exame prévio", parece propício o momento para tratar das diversas possibilidades com que os ordenamentos podem se deparar. Possível é descrever quatro modelos<sup>88</sup> tratados pela doutrina de então acerca da forma de o Estado acolher, examinar e expedir patentes. O primeiro deles, o da livre concessão,<sup>89</sup> estabelece que, cumpridas as formalidades legais, o requerente adquirirá o privilégio resultante da patente de invenção. O Estado não emite juízo meritório de valor, apenas formal, sobre a novidade. O reconhecimento de eventual ausência de verdadeira invenção cabe ao Judiciário, a partir da faculdade que eventuais prejudicados têm de a ele recorrer, restando o exame *a posteriori*. Ao requerente se estabelece presunção favorável de ser o Autor. Tratar-se-ia, para J. GAMA CERQUEIRA,<sup>90</sup> de espécie de registro, pouco importando se é ou não novo o invento ou se ilusório acaba por se descobrir seu conteúdo.

O segundo modelo é o do "exame prévio". A Administração, fazendo análise de mérito, rejeita o pedido de patente se não há a presença dos requisitos necessários a configurar a invenção, como a novidade e a aplicação industrial (ou aplicabilidade "prática"). <sup>91</sup>

O terceiro, do "aviso prévio e secreto", relacionava-se à eventual ausência de novidade da invenção, sem que isso autorizasse a negativa da patente. 92

O quarto sistema, oriundo da legislação inglesa de 1907, é o da publicação preventiva (*Section* 11, *Opposition to grant of patent*), <sup>93</sup> porquanto o órgão responsável, após receber do inventor a descrição definitiva, faz publicá-la, permitindo a terceiros que possam apresentar oposição baseada em motivos legalmente previstos.

Ou sistemas legislativos, como prefere J.X. CARVALHO DE MENDONÇA (*Tratado de Direito Commercial Brasileiro*... cit. <nota "83", Cap. I>, p. 124-125). J. GAMA CERQUEIRA, escrevendo em momento no qual a norma do Império já não estava em vigor, fala em apenas dois modelos (*Tratado*... cit. <nota "2", Introdução >, Vol. II, t. I, p. 105).

<sup>&</sup>lt;sup>(89)</sup> A que J. GAMA CERQUEIRA dá o nome de "sistema francês" (Vol. II, p. 105).

<sup>(90)</sup> *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 105-106.

V., a respeito, o que se disse na "Introdução" a este trabalho.

<sup>(92)</sup> Cf. F.C. PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado – Parte Especial...* cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>(93)</sup> O texto pode ser conferido em sua íntegra no domínio de leis do Reino Unido: http://www.legislation.gov.uk. Acesso em 20.10.2013.

Para J. Kohler, <sup>94</sup> somente não adotam o sistema de exame prévio os países que não se consideram preparados para tanto. J.X. Carvalho de Mendonça, por sua vez, entendia que esse era o caso brasileiro, por pressupor que poderia haver desídia, despreparo, má vontade e caprichos de "funcionários públicos" responsáveis pelo ato de conceder patentes. Alegava, ainda, que o primeiro modelo era objeto de maior aceitação pelas facilidades que trazia, e que o Brasil necessitaria de aparelhamento geral para abandonar seu sistema liberal, sendo que, não o fazendo corretamente, preferível seria, sem dúvida, mantê-lo. <sup>95</sup> Sua doutrina coaduna-se com os debates parlamentares, que indicavam exatamente a ausência de condições materiais. Além disso, a cada um dos modelos se poderia atribuir, o que sói ocorrer com quase todas as matérias, caráter positivo ou negativo, dependendo dos pontos que se levantassem.

O primeiro era, também, o adotado pela Legislação em tela. <sup>96</sup>

# 6.9.12.2 A Exceção da Lei 3.674/1919

Quase quatro décadas após a edição da norma, inserção estranhíssima adentrou o sistema brasileiro de patentes por meio da Lei 3.674, de 7 de janeiro de 1919, porém. De acordo com seu art. 97, segunda parte, o Governo poderia decretar a nulidade das patentes às quais faltasse o requisito de novidade dentro do primeiro ano, contado da respectiva "concessão". Decorrido tal prazo, a nulidade somente poderia ser decretada pelo Poder Judiciário.

Com isso, estabelecia-se uma anomalia carecedora de definição, segundo J.X. CARVALHO DE MENDONÇA. A repartição responsável, à época, deferiria a patente, declarando de modo tácito, pela ausência do exame prévio, que não teria responsabilidade na verificação do requisito de novidade. Porém, já estando o titular de posse de seu documento oficial, teria o Estado o poder de, cumulativamente com o Judiciário, julgar ter

Patentrechts, Mannheim, Bensheimer, 1878.

Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 126-127. A questão do exame tem consequências que serão examinadas nos Cap. IV e V, adiante.

Patentrecht – systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen

<sup>(94)</sup> Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, Bensheimer, 1900, p. 32. Cf., ainda, Deutsches

Situação que se modificará, de certo modo, ainda durante sua vigência, conforme se vai demonstrar no Item "6.9.12.2", logo a seguir. A título de elucidação, D.B. BARBOSA afirma que o exame prévio é a regra hoje no mundo (*Uma Introdução*... cit. <nota "18", Introdução>, p. 105).

havido, ou não, o cumprimento daquela exigência. <sup>97</sup> A técnica legislativa é discutível, como se o sistema, não querendo se libertar de suas características liberais, não suportasse a perda de poder governamental que dele decorre.

## 6.9.13 Da Extinção das Patentes

As patentes extinguir-se-iam por nulidade ou caducidade. 98

As nulidades seriam declaradas caso ocorresse infração ao disposto nos §§ 1.°, 2.° e 3.° do art. 1.° da Lei 3.129/1882,<sup>99</sup> quando se demonstrasse que a prioridade não pertencia ao "concessionário" e, ainda, caso no relatório descritivo se faltasse com a verdade ou se ocultasse matéria essencial da natureza da invenção, do objeto ou seu fim, do modo de usála e, por fim, dos caracteres constitutivos do privilégio.

Também seria declarada a nulidade se, com fins fraudulentos, a denominação da invenção fosse diversa de seu real objeto, se tivesse ocorrido preterição da preferência estabelecida pelo art. 2.°, § 3.°, da Lei 3.129<sup>100</sup> e, por fim, se o melhoramento não tivesse a relação indispensável com a invenção ou a indústria principal, podendo constituir invento separado. Fez-se proposital inversão entre as três hipóteses finais de nulidade, pois a última ora citada (sobre a relação do melhoramento com a criação original) era, na verdade, a penúltima trazida pelo art. 52 do Decreto. Mas é uma questão deveras curiosa imaginar qual o interesse de um Autor, tendo material criativo que pudesse constituir uma invenção nova, preferisse fazer o pedido de patente como melhoramento. Tecnicamente, não faz muito sentido.

A nulidade poderia ser absoluta ou relativa (art. 53 do Decreto 8.820), abrangendo o todo ou partes específicas da invenção, em disposição que não via similar no texto da Lei 3.129.

Já a caducidade ocorreria nos seguintes casos:

Ou seja, inventos que não fossem considerados "novos" produtos, meios ou a aplicação nova de meios industriais, nem melhoramento de invenção já privilegiada.

<sup>(97)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 128. De modo muito elegante, J.X. CARVALHO DE MENDONÇA abre um novo parágrafo, o qual dedica exclusivamente a fazer o seguinte, e singelo, comentário: "Original!". Relata ele ainda que essa é a maneira de se fazerem as leis, criando males ainda maiores do que os que se tinha em mente combater.

<sup>&</sup>lt;sup>(98)</sup> O que era previsto no art. 5.º da Lei 3.129/1882.

No qual se dispunha que, durante o primeiro ano do privilégio, só o próprio inventor ou seus legítimos sucessores poderiam obter a patente de melhoramento de invenção própria, sendo, todavia, permitido a terceiros apresentarem os seus pedidos no dito prazo para o fim de "firmar direitos".

- 1. Ausência de uso efetivo da invenção dentro de três anos, contados da concessão, o que corresponde, especificamente, aos primeiros debates trazidos pelos norte-americanos quando se inicia a discussão sobre um sistema unionista.
- 2. Falta de uso do melhoramento em invenção alheia. Nesta hipótese, o prazo seria menor, de um ano, contado da cessação do privilégio principal.
- 3. Se interrompessem, os "concessionários", o uso efetivo da invenção por mais de um ano, o que não teria lugar se houvesse motivo de força maior, julgado procedente pelo Governo após ouvida a respectiva seção do Conselho de Estado.

Quanto às duas últimas hipóteses considerava-se "uso" o exercício efetivo da invenção ("indústria") privilegiada e o fornecimento de produtos na proporção de seu emprego ou consumo.

- 4. Se não fossem pagas as anuidades nos prazos legais.
- 5. Caso o inventor "privilegiado" (beneficiado), residindo fora do Império, não deixasse procurador devidamente habilitado para representá-lo em juízo ou perante o governo.
- F.C. PONTES DE MIRANDA<sup>101</sup> ressalva, porém, que por medida de isonomia a interpretação que se deu a este dispositivo foi no sentido de estender a regra tanto a nacionais quanto a estrangeiros. O Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que posteriormente veio disciplinar um sistema de exame, além de criar a Diretoria Geral da Propriedade Industrial,<sup>102</sup> já não trazia a exigência, independentemente da previsão sancionatória.
  - 6. Na ocorrência de renúncia expressa ao privilégio.
- 7. Caso cessasse, por qualquer motivo, a patente ou título estrangeiro de privilégio, sobre invenção também privilegiada no Brasil.
  - 8. Pela expiração do prazo da patente. 103

Originalmente, como o pedido de proteção não seria objeto de exame prévio, o § 3.º do art. 5.º da Lei 3.129/1882 dispunha que a nulidade da patente ou da certidão do

<sup>(101)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 271.

<sup>(102)</sup> V., a respeito, o Cap. IV, Item "2".

<sup>(103)</sup> De acordo com o art. 5.°, § 2.°, da Lei 3.129.

melhoramento somente seria declarada por sentença do Juízo Comercial da capital do Império. 104

De acordo com o art. 7.º da lei, quando a patente se deferisse a dois ou mais coinventores, ou se ela se tornasse bem comum por título de doação ou por sucessão, cada um dos coproprietários poderia dela livremente fazer uso.

Caso a patente fosse objeto de usufruto, seria o usufrutuário obrigado, quando o seu direito cessasse por extinção do usufruto ou pelo fim do prazo do privilégio, a dar ao senhor da nua propriedade o valor em que esta fosse estimada, calculada com relação ao tempo de duração do usufruto.

#### 6.9.14 Disposições finais da Lei e do Decreto

O Título IV do Decreto 8.820 tratava das infrações ao privilégio, do processo e das penas correspondentes, incluindo, no Capítulo X, infrações de caráter penal. 105

De interesse para o presente trabalho, a disposição do art. 67, que adjudicava os produtos fabricados em infração, bem como os aparelhos e instrumentos respectivos, ao titular da patente, após a apreensão, sequestro ou depósito. Ainda, as penas cominadas aos infratores não impediam o pleito de indenização do "dano causado ou que se poderia causar" (art. 70 do Decreto 8.820).

A guarda dos documentos necessários à publicidade dos pedidos de depósito ficaria a cargo da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, com auxílio do Arquivo Público. De acordo com o art. 84 do Decreto, qualquer interessado poderia solicitar esclarecimentos sobre os registros e objetos depositados, a partir de cópias e certidões.

Quanto ao regime de transição, o art. 9.º da Lei 3.129 previa que as patentes de invenção já concedidas continuariam a ser regidas pela Lei de 28 de Agosto de 1830, sendo-lhes aplicadas as disposições do art. 5.°, § 2.°, ns. 1 e 2, e do art. 6.° da lei nova, com exceção dos processos ou das ações pendentes.

<sup>(104)</sup> Faz-se a ressalva para contrapô-la à hipótese posterior, oriunda da Lei 3.674/1919, sobre a qual já se comentou no Item "6.9.12.2", retro.

A que o Decreto 8.820/1882 aludia como "delitos considerados policiais".

#### 7. A doutrina

O núcleo dos estudos doutrinários a respeito do direito do inventor coincide, de certa forma, no aspecto temporal, com o período em que no Brasil vigorava seu terceiro texto (e segunda lei propriamente dita) tratando de temas ligados ao direito do inventor.

Nesse período surgem as teorias de A. DARRAS, <sup>106</sup> sobre direito de Autor, e de J. KOHLER <sup>107</sup> sobre bens imateriais, entre outros trabalhos que serão mencionados no devido tempo. Feitas, porém, tantas considerações de cunho descritivo e histórico, parece chegada a ocasião de falar sobre as teses desenvolvidas doutrinariamente e que se relacionam com o tópico ora desenvolvido. Essa breve interrupção da linha de pensamento ligada à perspectiva histórica permitirá conferir maior grau de crítica durante a exposição subsequente.

Parece ser correto afirmar que a doutrina comercialista do período não estava inclinada a fazer exame deveras crítico da situação legislativa ou a apresentar proposições diversas daquilo que a lei já estabelecia. Nesse sentido, tratar dos escritos brasileiros, ao menos os que cuidavam diretamente da última legislação de patentes do Império, obriga o pesquisador à franqueza de relatar que muito pouco se escreveu a título de contribuição ou de dúvidas sobe a aceitabilidade das regras então vigentes. Muitos dos trabalhos que abordaram o conteúdo da norma, notadamente os de J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, 108 B.C. BRAGA JUNIOR 109 e A.B. BUYS DE BARROS 110 fazem pouco mais (quando não fazem menos) do que reproduzir os artigos legais, recorrendo, no mais das vezes, a autores estrangeiros para consubstanciar seus raciocínios.

Influenciado pela doutrina europeia, o tema não receberá grandes contribuições de brasileiros quanto à natureza e o fundamento do direito do inventor até o advento do trabalho de J. Gama Cerqueira, que, apesar de lhe ser bem posterior e se fiar basicamente em trabalhos italianos (como os de E. Luzzatto, A. Ramella, N. Stolfi e L. Di Franco), realizou-se sob a égide da lei tratada neste Capítulo.

<sup>&</sup>lt;sup>(106)</sup> Du Droit des Auteurs et des Artistes dans les Rapports Internationaux, Paris, Rousseau, 1887.

<sup>(107)</sup> Deutsches Patentrecht – systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts Mannheim Bensheimer 1878

französischen Patentrechts, Mannheim, Bensheimer, 1878.

Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I). Essa obra é uma das exceções ao que se tratou acima.

<sup>(109)</sup> Patentes de Invenção – Breves Anotações à Lei 3.129 de 14 de Outubro de 1882 e Regulamento n. 8.820 de 30 de Dezembro do Mesmo Ano, com um Completo Formulário, Rio de Janeiro, A Judicial, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>(110)</sup> Direito Industrial e Legislação do Trabalho, Vol. I, Rio de Janeiro, A. Coelho Branco, 1940.

## 7.1 Debates preliminares sobre a natureza do direito do inventor

O mencionado J. GAMA CERQUEIRA mostra-se (ainda que seu texto não o expresse de maneira direta) contrário ao entendimento de que, sob o aspecto de direito positivo, a discussão da natureza dos direitos de propriedade industrial seria ociosa. 111 Isso porque, consoante entendimento que teve importantes seguidores (como E. POUILLET<sup>112</sup>) e que ainda hoje tem defensores de relevo (v.g., D.B. BARBOSA<sup>113</sup> e J.O. ASCENSÃO<sup>114</sup>), independentemente da natureza que se conferir ao direito do inventor, o último só faria jus ao que a lei previamente dispuser, gerando a necessidade de rígida observância das formas normativamente descritas. O problema ficaria, assim, reduzido a pontos de índole terminológica. No sentido do que ora se relatou, N. STOLFI afirmava, inclusive, no tocante à legislação italiana de 1865, que essa considerou a questão mais ligada aos nomes do que à substância da matéria, 115 algo, porém, inaceitável, primeiramente pela necessidade manifesta de manter exata a terminologia científica e, em segundo lugar, porque é inegável a influência que a natureza dos institutos exerce sobre a elaboração e a exegese dos textos normativos. Caso a ideia de dar aos direitos de autor a mera característica de "privilégios" estatais, impor-se-ia a interpretação restritiva dos mencionados privilégios, o que não ocorrerá se natureza diversa for adotada na análise.

O problema da natureza do instituto atinge ainda maior importância quando se trata de solucionar questões não expressamente previstas na lei, momentos nos quais se impõe a adoção do direito comum. A Lei 3.129/1882 abarcava, em parte, solução para isso (como se viu no Item "6.9.8", acima), mas essa prática não será refletida no restante do direito positivo brasileiro porvindouro.

Além disso, se é mera criação da lei, o direito do autor pode por ela ser suprimido.

Por isso, entender o direito de autor como verdadeira propriedade implica incluí-lo entre os direitos reais. De outra maneira, inútil seria empregar a expressão "propriedade intelectual" (ou outras similares) caso ela seja considerada mera concessão legalmente

<sup>(111)</sup> *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 47-48.

<sup>(112)</sup> Traité Théorique et Pratique des Dessins ... cit. (nota "9", Cap. I), p. 76 e seguintes.

<sup>&</sup>lt;sup>(113)</sup> Uma Introdução à Propriedade Intelectual... cit. (nota "18", Întrodução), p. 88.

<sup>0114)</sup> Direito Autoral, 2. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2007, p. 598.

<sup>(115)</sup> *Proprietà Intellettuale*, 2. ed., Vol. I, Torino, UTET, 1915, p. 218. O legislador deveria, segundo este Autor, ter seguidos os mesmos critérios da lei belga, de 2 de março de 1886, conferindo à terminologia toda a importância a que ela faz jus.

<sup>(116)</sup> Cf. J. GAMA CERQUEIRA, *Tratado*... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 47-48.

prevista, pois haveria o emprego de terminologia não só inadequada sob o ponto de vista científico, mas que não refletiria a gama de consequências possíveis juridicamente.

Nesse sentido, para E. ESPÍNOLA, 117 ainda que os direitos de autor e de inventor tenham essência diretamente ligada ao homem, seriam, de fato, verdadeiros direitos de propriedade cujo estudo deveria ser feito em conjunto com o dos demais direitos reais.

Já J. GAMA CERQUEIRA entende não bastar a aparente escolha da lei brasileira pelo uso do termo "propriedade" para que o direito tenha, efetivamente, as características desta. 118 É necessário estudar a natureza efetiva dos direitos do autor e do inventor para ver se ela se adequa aos pressupostos da ciência civil a respeito. 119

# 7.2 Teorias sobre a propriedade imaterial

# 7.2.1 Teoria do privilégio

A teoria do privilégio é a primeira de que se tem notícia e, ainda hoje, lamentavelmente, exerce influência no direito do inventor (v. o art. 5.°, XXIX, da Constituição Federal de 1988; além disso, o INPI ainda hoje se refere a "privilégios" de invenção). O termo "privilégio" refere-se à discricionariedade de soberanos de oferecerem a exclusividade, ao súdito inventor, do uso sobre sua criação. 120 Como relata N. STOLFI, 121 era natural que os monarcas assim fizessem, avocando a si a faculdade de conceder os privilégios artísticos e industriais que lhes aprouvessem, ação que, todavia, tornava impossível desenvolver uma teoria sobre o direito de autor, pois a obtenção da eficácia jurídica era decorrência do privilégio, não da natureza do direito "concedido". Essa é uma das razões pelas quais, após o advento da independência e do fato de já desde 1830 o Brasil ter Lei, propriamente dita, para regulamentar como se daria o resguardo do direito do inventor, é impróprio o emprego do termo "privilégio", que se grafou com aspas em diversas oportunidades ao longo deste trabalho exatamente por isso. A teoria, porém, perdura, a despeito do fato de que é o preenchimento de requisitos impessoais, e não a mera "concessão" (esse também um termo que se deveria afastar, conforme explicação que

(118) *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 53.
(119) Este tema será também objeto de exame no Cap. IV, adiante.

<sup>(117)</sup> Systema do Direito Civil Brasileiro, 3. ed., Vol. I, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1938, p. 328.

Nesse sentido, a relação do tema com as monarquias, conforme se demonstrou no Cap. I, retro.

<sup>(121)</sup> Proprietà Intellettuale... cit. (nota "115", supra), p. 220, para quem a teoria do privilégio também poderia ser chamada de "monopólio do Autor".

se encontrará no Capítulo IV, Item "6.12") discricionária, o elemento autorizador do deferimento de uma patente. Muito se fala sem refletir em matéria de direito do inventor. Também muitos conceitos superados se utilizam por puro costume ou comodismo.

E. LUZZATTO, <sup>122</sup> no mesmo sentido, entende que por muito tempo se confundiu o direito do inventor com outros privilégios ilegítimos ou fictícios que a autoridade concedia. Referido direito, ou melhor, essa "concessão" – que dependia diretamente da condição social – tinha existência artificial, de modo que não era possível questionar acerca de sua natureza. Esses privilégios serão encerrados com a primeira lei francesa sobre patentes de invenção (1793), momento a partir do qual a natureza desses direitos passou a ser objeto de interesse teórico. O regime do conceito de justiça, na época, vinha se contrapor ao do arbítrio.

L. DI FRANCO argumenta que, na origem, o fundamento jurídico do instituto é o simples reconhecimento estatal, pela lei, do mesmo fato econômico que dá origem à invenção. É, para ele, algo que se poderia dizer a respeito de todos os objetos do domínio imaterial em tese. 123

Não responde essa doutrina, porém, o que seria o direito do inventor antes do "privilégio" ou o que dele se faz quando o último se esgota.

#### 7.2.2 Teoria do contrato tácito

F. MAINIÉ defendia o que se pode chamar de doutrina da recompensa ou do "contrato tácito" entre o inventor e a sociedade. O estado garante uma espécie de compensação ao inventor que, podendo explorar em segredo sua invenção quando não há meios para compeli-lo a desvendá-la, decide, diversamente, por colocá-la a público, em benefício da coletividade, que então confere àquele um monopólio, pois o inventor é de ser considerado o mestre quando o assunto for publicar ou manter em segredo sua criação. 124

J. GAMA CERQUEIRA, tratando dessa corrente, entende que o privilégio temporário seria, realmente, o meio mais eficaz de proteger e garantir o direito do inventor ao mesmo tempo em que se atende a necessidade social do conhecimento e da exploração do

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(122)</sup> Trattato Generale delle Privative Industriali, Vol. I, Milano, Pilade Rocco, 1914, p. 105-106.

<sup>(123)</sup> Trattato della Proprietà Industriale, Milano, Società Editrice, 1933, p. 7.

<sup>(124)</sup> Nouveau Traité des Brevets d'Invention – Commentaire Théorique et Pratique de la Loi du 5 Juill, Vol. I, Paris, Maresq, 1896, p. X e XI.

invento.<sup>125</sup> Mas considerá-lo um "contrato tácito" equivaleria a esquecer que o direito preexiste à tutela da lei. De maneira similar ao que ocorre na teoria do privilégio, essa corrente peca por somente alcançar a noção do monopólio de que goza o inventor por algum tempo.

## 7.2.3 Teorias de direito pessoal

Os resultados da atividade intelectual deveriam permanecer apenas como elementos ligados à personalidade de que emanam. A defesa ou tutela jurídica que se dá à criação é a mesma que resguarda a integridade do corpo, a liberdade, a honra ou a reputação. Essa é a proposição de uma das correntes de direito pessoal. O fundamento do direito de personalidade seria o mesmo que o do direito de autor, assumindo traço patrimonial apenas a título acessório e como mera decorrência dos caracteres pessoais do criador. As faculdades do autor abrangidas pela lei, quanto ao fundamento originário do direito, de conservar em segredo ou divulgar sua obra seriam direitos pessoais na essência, ilimitados no tempo e não sujeitos aos atos de eventuais credores.

A possibilidade de negociar o direito não viria em detrimento desta doutrina, pois não se estaria tratando da transmissão completa do direito do autor, mas do direito de reprodução da obra. 127

Porém, essas particularidades parecem se amoldar mais às decorrências do domínio, que permitem ao dono usar, fruir e dispor livremente da coisa ou do bem, do que a direitos pessoais.

Também E. Luzzatto, <sup>128</sup> refutando a teoria ora descrita, afirmava que a ideia após a patente se separava da pessoa do inventor. Por força desta separação, não poderia ser objeto de direito pessoal e, por isso, o direito que a tutela obrigatoriamente haveria de diferir daquele que toca à personalidade do criador em si. A coisa, separada do criador, passa a ter existência própria e isso ocorreria não apenas em temos de direito industrial, mas também em trabalhos de cunho científico.

(126) Segundo explica L. Di FRANCO (*Trattato*... cit. <nota "123", supra>, p. 9).

\_

<sup>(125)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 57.

<sup>(127)</sup> Cf. E. PIOLA CASELLI, Trattato del Diritto di Autore e del Contratto di Edizione nel Diritto Interno Italiano Comparato col Diritto Straniero, Napoli, Eugenio Marghieri, 1927, p. 42.

J. GAMA CERQUEIRA, <sup>129</sup> afastando igualmente a teoria de índole pessoal, entende que a faculdade da disposição tem caráter tão nitidamente patrimonial que não serviria de base para dar suporte à teoria "pessoalista". Ademais, a possibilidade de dispor do direito de autor seria o objeto principal da tutela, pois a lei teria por finalidade a garantia das vantagens econômicas que o autor poderia obter com seu trabalho. Nem ao menos a possibilidade de o autor dispor de sua obra sem fins lucrativos poderia servir de explicação para a mudança da natureza do direito, de patrimonial para pessoal. À época em que ele escrevia, vigorava ainda o art. 667 do Código Civil de 1916, que permitia a cessão do direito de ligar o nome à obra, comprovando não se mostrar restrita, a transmissibilidade, à mera reprodução. Por isso GAMA CERQUEIRA entende que a doutrina do direito pessoal é falha, por tentar incluir no direito de autor faculdades que já seriam, de modo natural, inerentes a ele e, por isso, não comporiam o grupo de direitos que surge com a criação. Isso fez, segundo aquele Autor, com que outra corrente de pensamento surgisse, na qual se intercalam os direitos pessoais e os patrimoniais e da qual se falará brevemente adiante.

## 7.2.4 Teorias de direito patrimonial

O direito de autor teria, com fulcro nessa corrente, caráter patrimonial, apenas, pois sua base seria a garantia dos interesses patrimoniais do sujeito e, ainda, porque as normas preveem métodos de proteger a reprodução das obras, o que tem natureza igualmente patrimonial. Nega, porém tal doutrina a natureza de propriedade. É o entendimento de J. KOHLER, diretamente seguido por A. RAMELLA. 130 O direitos a que J. KOHLER denominou "Individualrechte" são reconhecidos ao autor mas não fariam parte do direito "de autor" propriamente dito, pertencendo a outra esfera. 131

## 7.2.5 A teoria intermediária

Expõe E. PIOLA CASELLI<sup>132</sup> que das duas teorias de pensamento acima descritas se origina uma terceira. Trata-se de escola que atribui, aos direitos de autor, natureza particular que, embora dotada de atributos patrimoniais, não se coaduna exclusivamente nem na categoria desses últimos nem na dos direitos pessoais, pois sua função é dar

(130) Trattato della Proprietà Industriale... cit. (nota "19", Cap. I), p. 17.
(131) Sobre o entendimento de J. KOHLER, cf. o Item "7.2.7", abaixo.

<sup>(129)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 61.

<sup>(132)</sup> Trattato del Diritto di Autore e del Contratto di Edizione... cit. (nota "127", retro), p. 43.

guarida a interesses de ambas as modalidades.

N. STOLFI<sup>133</sup> explica a base da teoria ao dizer que é mista a situação que se cria ao tornar pública uma obra intelectual. Isso porque, de um lado, forma-se um elemento imaterial e pessoal vinculado à personalidade do autor; de outro lado, cria-se um elemento patrimonial e econômico. Deve-se acrescentar a essa explicação, porém, que o elemento patrimonial é também imaterial. Apenas a invenção deve ser passível de concretizar-se.

E. PIOLA CASELLI<sup>134</sup> relata a impossibilidade de reconhecer a formação de direito patrimonial novo, baseado em bem imaterial, no fato de haver, quando da publicação, intervalo de descontinuidade em relação ao da criação que não pode ser deixado de lado. Por isso, esse direito se destaca das figuras clássicas de direitos pessoais e patrimoniais, levando-se em conta que na primeira fase, de concepção da obra, manifesta-se suposto poder absoluto de não a levar à publicidade — algo que teria nítida índole pessoal. Posteriormente ao conhecimento geral, novos efeitos se irradiam, uns pessoais, voltados à integridade do trabalho e à proteção de sua paternidade, e outros patrimoniais, relativos aos proveitos que o autor pode extrair de seu trabalho. Destarte, sob alguns aspectos, trata-se de relação de domínio sobre bem intelectual. Mas, simultaneamente, abrange em seu conteúdo, por sua natureza especial, faculdades pessoais e patrimoniais, sendo, por isso, o "direito de autor" classificável como pessoal-patrimonial.

O problema específico da teoria, como bem relata J. GAMA CERQUEIRA, <sup>135</sup> reside em considerar o autor ao mesmo tempo como sujeito e objeto de direito. Também em sentido contrário àquela corrente, aduz N. STOLFI<sup>136</sup> que o direito não reconhece essas figuras dúplices (ou "bicipiti") das quais a ciência não pode extrair vantagens.

No Brasil, PHILADELPHO AZEVEDO<sup>137</sup> repeliu a unificação, sob o ponto de vista teórico, dos elementos do direito de autor. Entendia que o direito moral e o patrimonial do criador de obra se veem unidos pela lei apenas quanto aos casos de proteção, ligados à origem do trabalho, divergindo, porém, fundamentalmente entre si. Haveria entre ambos apenas contiguidade, não continuidade. O direito moral diverge, fundamentalmente, do

PÁGINA 130

=

<sup>(133)</sup> *Proprietà Intellettuale...* cit. (nota "115", retro), p. 250. O problema, para este Autor, era a indefinição sobre a prevalência dos elementos.

<sup>(134)</sup> Trattato del Diritto di Autore e del Contratto di Edizione... cit. (nota "127", retro), p. 43, 57-59, 61.

<sup>(135)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 64.

<sup>(136)</sup> Proprietà Intellettuale... cit. (nota "115", retro), p. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>(137)</sup> Direito Moral do Escriptor, Rio de Janeiro, Alba, 1930, p. 18 e 51-52.

pecuniário, pela perenidade e inacessibilidade daquele. Ademais, o direito moral se inicia antes da publicação e tem raiz direta na personalidade.

J. GAMA CERQUEIRA, por sua vez, reputa efetivamente necessário distinguir as faculdades concernentes à pessoa do autor das que lhe cabem enquanto criador propriamente dito. As primeiras se ligam ao direito de personalidade e só indireta e mediatamente têm relação com o conteúdo da criação. A última não seria, para ele, objeto desse direito. As faculdades que tem o autor, pelo ato-fato da criação, incluem-se em categoria patrimonial e seriam as únicas aptas a preencherem a categoria de "direito de autor" propriamente dito. O que geralmente se costuma atribuir como direito "pessoal" do autor não teria, pois, tal natureza e assim não deveria ser chamado. Além disso, parece-lhe mais fácil sustentar a parcela de direitos do autor que teria natureza pessoal quando se trata de criações artísticas e literárias do que de invenções. Apesar de ser o inventor um autor como qualquer outro e de as relações que mantém com seu trabalho inventivo serem idênticas aos vínculos que têm os criadores de obras artísticas com estas, a invenção dele se destaca de modo a ser menos perceptível a parcela pessoal. Invariavelmente não trazem as invenções os nomes de seus autores. Após a produção e utilização, passam a ter vida própria. Por isso a maior incidência da "cessão" de direitos de nominação de inventos do que de escritos. 138

PHILADELPHO AZEVEDO<sup>139</sup> relata que o direito pessoal a que geralmente se refere a doutrina como sendo o direito de autor refere-se 1.) a garantir a paternidade da obra; 2.) à defesa do ineditismo 3.) ao direito de se arrepender; 4.) à possibilidade de corrigir o trabalho e 5.) à intangibilidade e impenhorabilidade da obra. Os quatro primeiros têm conotação positiva e, o último, negativa.

Conclui, então, J. GAMA CERQUEIRA que o direito que toca ao autor – genericamente considerado – e ao inventor é *puramente* patrimonial, embora não negue a existência de faculdades adicionais que se originam com a criação. Ocorre, porém, que tais faculdades decorrem não da qualidade de criador, mas da de pessoa. Entende, por isso, que elas não têm, em essência, características de direitos efetivamente pessoais. 140

<sup>(138)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 65-66.

Direito Moral do Escriptor... cit. (nota "137", supra), p. 88, sendo que, à p. 221, retoma-se o tema em resumo conclusivo. Na mesma p. 221, o Autor se refere ao fundamento, caracterizado pelo respeito à personalidade humana, que a lei e o direito, universalmente, reconhecem.

Tendo por atributo mais marcante a ausência de conteúdo econômico e a intransmissibilidade, os direitos pessoais não se relacionam, para R. RUGGIERO, <sup>141</sup> com a possibilidade de retirar a obra de circulação, de corrigi-la ou alterá-la, pois os últimos podem ser objeto de cessão, por exemplo, ao editor. Para o mesmo Autor, <sup>142</sup> a pessoa do criador da obra tem qualidades que lhe são inerentes, anteriores ao reconhecimento pela lei, como as liberdades públicas e outras que o direito positivo costuma lhe atribuir.

Portanto, nesse particular, entende J. GAMA CERQUEIRA que a tutela jurídica não deve ser considerada como se fosse voltada à defesa do ineditismo, do direito de "paternidade" da obra, ou, ainda, ao arrependimento. O objeto da proteção em voga seria a própria liberdade da pessoa, seu direito à honra e a manter sua reputação, o que explicaria a faculdade exclusiva do autor de manter desconhecido seu trabalho sendo que, desse desconhecimento, derivaria a impenhorabilidade. A reputação da pessoa do autor seria também garantida quando da proibição de publicar o trabalho com distorções ou alterações, mantendo o direito de integridade da obra e o direito de corrigi-la. Também se volta a proteção à garantia da liberdade de pensamento, manifestação e consciência, que não se exteriorizaria caso o autor não pudesse rejeitar o conteúdo do trabalho posteriormente à publicação, por não corresponder mais a sua linha de pensamento. Assim, os direitos relativos à transmissibilidade das faculdades "autorais" teriam antes características patrimoniais e os poderes do autor, na verdade, constituiriam interesses morais, passíveis de serem incluídos entre os assim considerados "direitos da personalidade". Por isso ele conclui que os direitos de autor, propriamente ditos, seriam puramente patrimoniais e não teriam outro objeto além da própria obra. Referidos direitos, em sua concepção, consistem na possibilidade de reprodução do trabalho e na de amealhar os frutos econômicos dele oriundos. Haveria, então, um direito que cabe ao autor como pessoa e outro que cabe à pessoa como autor, ambos de origens diversas e independentes. 143

Essa posição, porém, não pode ser aceita, pois os direitos de autor, assim aqueles que lhe competiriam enquanto "pessoa", só se manifestam porque ocorreu a criação. Não há a unificação proposta por outros Autores<sup>144</sup> mas tampouco há a independência ora

<sup>&</sup>lt;sup>(141)</sup> Instituições de Direito Civil, Vol. I, São Paulo, Saraiva, 1934, p. 219-220.

<sup>&</sup>lt;sup>(142)</sup> Op.cit., p. 214.

<sup>(143)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 68-70.

mencionada porquanto o ato inventivo/criativo é imprescindível à manifestação de tais direitos, que emanam de citado ato. A essa linha de pensamento se dará continuidade nos tópicos abaixo, mas também a ela se retornará no Capítulo IV, a fim de concluí-la.

### 7.2.6 A proposição por uma nova divisão de direitos

A dificuldade doutrinária de assimilar os direitos intelectuais entre as categorias clássicas gerou movimento que tinha por fim rever as conhecidas até então. E. LUZZATTO afirma que se iniciou, posteriormente e com o fim de atacar todas as indagações e teses expostas acima, o desenvolvimento de um conceito de que a divisão romana não poderia ser intocável e que se deveria abarcar uma nova categoria de direitos, à parte das já existentes, para classificar as relações jurídicas e as implicações da atividade humana. 145

J. GAMA CERQUEIRA,<sup>146</sup> acompanhando o raciocínio acima exposto, ressalta o surgimento quase simultâneo das teorias dos direitos intelectuais (E. PICARD) e daquela dos que incidem sobre bens imateriais (J. KOHLER), entendendo, porém, que nenhuma das duas alcançou sucesso na resolução da natureza dos direitos autorais.

Mas, em virtude do alerta elaborado por F.C. PONTES DE MIRANDA, <sup>147</sup> verificou-se que essa procura por uma nova classificação, a respeito da qual geralmente se dá o crédito a E. PICARD, já muito antes tinha sido objeto da pertinente análise de A. TEIXEIRA DE FREITAS.

A teoria da propriedade se contrapunha às que tentavam substituí-la.

## 7.2.7 Propriedade ou direito de natureza especial?

E. PICARD<sup>148</sup> defendia que a propriedade, enquanto terminologia precisa de Direito, só se aplica a objetos materiais. O que se avalia por "progressos da ciência" nada mais seriam do que resultados do cérebro humano exercendo a função preponderante de reproduzir o mundo com cada vez mais detalhes. Entende que pelo fato de os romanos, levados pela ausência de compreensão de que concepções do intelecto podem ser objetos de direito e, também, por crer que o trabalho de criação nada mais é do que simples recepção do estado

147) Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 252.

<sup>(145)</sup> Trattato Generale... cit. (nota "122", supra), p. 106.

<sup>(146)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 54.

<sup>(148)</sup> *O Direito Puro...* cit. (nota "8", Introdução), §§ 45 e 54, p. 98-100 e 115-117. Afirma que direitos intelectuais fazem parte do direito civil tão legitimamente como outros (op. cit., p. 116).

das coisas, quase sempre fortuita, não teria havido a inclusão do ramo dos direitos intelectuais na divisão clássica. Na categoria das coisas, as intelectuais tomaram lugar ao lado das materiais. É errado, pois, entender o direito como sendo composto exclusivamente de elementos materiais visíveis e tangíveis. Handa assim, trabalhos literários, marcas de fábricas e invenções não estariam abarcados pela propriedade, razão pela qual E. PICARD propõe a denominação "direitos intelectuais", baseada em sua origem, para os quais concebe o caráter de monopólio ou exclusividade. Como criações do espírito que são, não podem ser assimiladas entre os direitos reais. Tampouco mostrar-se-iam passíveis de inclusão entre os direitos pessoais e obrigacionais. Por isso a sugestão de um "quarto termo" à clássica divisão tripartida, pois da coisa material à intelectual as diferenças de natureza seriam grandes demais para que o mesmo regime as comportasse.

A crítica, pertinente, que parte de J. Gama Cerqueira a essa doutrina, é a ausência de definição da natureza da nova categoria que E. PICARD propôs introduzir, que seria caracterizada pela natureza do objeto. Tampouco se teria procurado esclarecer a natureza intrínseca do direito, usando como base para tanto apenas suas origens (o intelecto humano). Apesar de relatar a "propriedade" como instituto concebido pelo Direito Romano, o que não é correto sob o ponto de vista do desenvolvimento efetivo daquele instituto, acerta J. Gama Cerqueira ao relatar que não haveria impedimento à inclusão dos bens imateriais entre o que ordinariamente recebe o nome de "res". <sup>151</sup>

A definição que se atribui a J. Kohler dos direitos sobre bens imateriais parte de premissa similar à de E. Picard. Combatendo o ideário que incluía os direitos de autor entre direitos pessoais ou obrigacionais, baseado principalmente na concepção de que se tratava de um direito sem objeto, ou oriundo da própria personalidade do autor, afirmava J. Kohler que o direito se originava com a própria criação e tinha, sim, objeto próprio. Sendo o trabalho fundamento da propriedade, também o é para adquirir o direito sobre o que se criou, no caso, o bem imaterial, objeto da proteção legal. Porém, pela ausência do elemento físico, não se poderia incluir o direito como sendo de "propriedade". Daí a necessidade de criar outra categoria, a do "direito sobre bens imateriais". Considera esse Autor ser ultrapassado o conceito de propriedade intelectual, por criar confusão inaceitável

=

<sup>&</sup>lt;sup>(149)</sup> Linha que, no Brasil, foi seguida por W. BARROS MONTEIRO (*Curso de Direito Civil – Direito das Coisas*, Vol. III, 26 ed., São Paulo, Saraiva, 1988, p. 8 e seguintes), entre vários outros.

<sup>(150)</sup> A esta corrente se filia E. LUZZATTO (*Trattato Generale...* cit. <nota "122", supra>, p. 138-139).

<sup>(151)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 72. V., adiante, o Item "9".

entre a relação que se estabelece entre o dono e o bem material com a mantida entre o criador e sua invenção. 152 As peculiaridades que atingem o bem imaterial tornariam impossível seu acolhimento entre as demais coisas que podem ser objeto de propriedade. A principal seria a temporalidade do instituto, contrária que seria à suposta natureza "perpétua" da propriedade.

## 7.2.8 Crítica à doutrina de J. GAMA CERQUEIRA e conclusão do tópico

Essa temporalidade a que J. KOHLER fazia menção – que não depende da lei; antes, deriva da natureza dos objetos protegidos, sendo que a lei apenas reconhece o fato - não impediria, segundo J. GAMA CERQUEIRA, o reconhecimento de propriedade sobre os bens incorpóreos. Nesse mesmo diapasão, relata J.X. CARVALHO DE MENDONÇA que a invenção é fruto de trabalho e o fruto do trabalho é uma propriedade. 153 Essa é, para o último, claramente a natureza do direito do inventor.

O acerto quanto à natureza está claro em ambos, inclusive porque a perpetuidade não é característica inafastável da propriedade, conquanto essa está sujeita, entre outras coisas, à desapropriação (tema ao qual se voltará quando do Capítulo IV).

Essa posição que relata a natureza "proprietária" da invenção encontra, ainda, respaldo nas normas analisadas até o momento, mas, como dito, a inclinação histórica do ordenamento pela propriedade não é suficiente para que o direito tenha as características dessa. A respeito disso, mais se falará em momento oportuno.

Porém a crítica que parece necessário dirigir a J. GAMA CERQUEIRA relaciona-se ao fato de ele propugnar que o direito que toca ao inventor é puramente patrimonial, ainda que ele não negue, como já ressaltado, a existência de faculdades adicionais que competem ao autor em virtude do ato da criação. 154

Já em 1887, surge o trabalho de A. DARRAS, <sup>155</sup> que afirmava não bastar o respeito à personalidade para prover de fulcro a exploração exclusiva e, desde logo, descrevia uma dupla feição, um direito tanto moral quanto patrimonial que emana do ato de criação. Essa dupla face, em vista da divisão do direito privado, impõe que o estudo se faça respeitando

<sup>(153)</sup> Tratado de Direito Commercial Brasileiro... cit. (nota "83", Cap. I), p. 129.

<sup>(152)</sup> Manuale ... cit. (nota "21", Introdução), p. 15 e 16.

<sup>(154)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>(155)</sup> Du Droit des Auteurs et des Artistes dans les Rapports Internationaux, Paris, Rousseau, 1887, p. 6 e 47.

as limitações de cada tópico a sua estrutura. Há aspectos, pois, do direito de inventor que não cabem no conteúdo prático e empírico do direito comercial nem, muito menos, na propriedade industrial.

Logo, utilizou-se esse tópico para ilustrar o entendimento que parece mais consentâneo com o direito do inventor: no aspecto "patrimonial", sua natureza é de propriedade. Mas dele decorre um feixe outro de direitos que somente tem lugar pelo atofato da criação e se conecta à pessoa. Todo ser humano tem uma gama de direitos ligados à personalidade, mas, no caso da invenção, mencionados direitos se projetam diretamente dela. É sobre o aspecto patrimonial que este trabalho se debruça, mas não se mostra possível deixar de verificar suas outras decorrências. Não se trata, pois, de aderir, simplesmente, à teoria "intermediária" (vista no item 7.2.5, acima), mas de perceber que a objetos diferentes se deve dispensar tratamento diferente. É a visão que se expôs logo na Introdução. A complementação a ela será feita, porém, no Capítulo IV.

# 8. As decorrências do debate no Projeto de Código Civil

A dificuldade de definir a natureza do direito "autoral" foi enfrentada por C. BEVILAQUA no âmbito do projeto de Código Civil. 156 Ao relatar que, para bem classificá-lo entre as várias relações jurídicas, seria preciso determinar a natureza do instituto, o Autor se deparou com o "embaraço" causado pela falta de acordo doutrinário e legal a respeito deste ponto, que reputava fundamental, fazendo, na sequência, breve apanhado das teorias da personalidade e do privilégio. Afirma ainda que a última é estágio da qual o tema já se teria afastado - o que corrobora a linha, defendida neste trabalho, de não ser aceitável sequer o uso da terminologia – e que não haveria direito mais legítimo do que esse, pois contribui ao crescimento "de uma das mais nobres saliências da personalidade humana". Cita R. VON IHERING (Actio Iniuriarium, Paris, 1888, p. 145 e 170), para quem a doutrina da propriedade, concisa e exata, faria dobrar os escrúpulos dos juristas em enquadrar os direitos imateriais naquela categoria, antes de relatar que seu Projeto preferia alguma neutralidade ao inserir a matéria entre os direitos reais, mas com a intenção clara de distingui-la do domínio. Porém, relativamente ao "privilégio" concedido aos inventores por ser, em sua visão, apenas o que ora se descreveu: simples "privilégio", além de tudo sujeito a condições e formas determinadas - entendia ser o ideal regulá-lo por leis

<sup>(156)</sup> Projeto de Código Civil Brazileiro, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1900, p. 75 e seguintes.

especiais. Embora reconhecesse o trabalho doutrinário que equiparava essas duas formas de direito do intelecto (do "autor" e do inventor, mencionando STOBBE e M. PLANIOL), alegava que o direito "autoral" se encontrava em estágio mais avançado de "evolução". 157

Eis alguns dos motivos para que o tema do direito do inventor não encontrasse guarida no Código Civil.

Quanto a um dos aspectos desse debate, tem toda a razão J. GAMA CERQUEIRA quando objeta o entendimento de C. BEVILAQUA (expresso no Projeto analisado acima), no sentido de que a forma é elemento constitutivo do objeto e, por isso, do Direito. Ela é, na realidade, elemento do modo de proteção ao direito. O tempo e a abordagem da temática de acordo com o direito moderno mostram que o acerto residiu na doutrina do primeiro. Forma é, consoante o modelo consagrado pela norma, elemento de validade de determinados negócios jurídicos. Essa teoria, oriunda da estrutura negocial, baseada em pandectistas alemães e sempre propagada por J.C. MOREIRA ALVES<sup>159</sup> — Autor do anteprojeto da Parte Geral do Código Civil ora em vigor — não pode se aplicar diretamente à invenção, que é ato-fato, gênero, e não negócio jurídico, que é espécie. Assim a aquisição originária da propriedade, que é fato, e a transferência por ato entre pessoas jurídicas, que é negócio jurídico. Não se pode, pois, subordinar um direito existente à modalidade de negócio quando ele não tem tais características.

## 9. A invenção como objeto de domínio – a doutrina de JOSÉ DE ALENCAR

Aparentemente alheio às discussões tratadas nos tópicos anteriores, JOSÉ DE ALENCAR contribuiu com a visão correta de quem compreendia os princípios que se emanam do estudo das "Pandectas". Não apenas o tema do direito do inventor é por ele abordado, como praticamente todo o capítulo da obra que o Autor dedica ao domínio volta-se à defesa da possibilidade de reconhecer esse mesmo domínio ao direito do criador de invenções técnicas.

Ainda, apenas para efeito de referência, atribui-se a J. KOHLER a teoria dos bens

<sup>(157)</sup> É possível relatar uma razão para a ausência do desenvolvimento do direito do inventor se comparado ao "de autor": os doutrinadores no Direito são também autores. Nada mais natural do que o desenvolver-se a matéria pelo contato direto de quem dela depende e com ela se relaciona.

<sup>(158)</sup> *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 59, nota 123.

<sup>&</sup>lt;sup>(159)</sup> Vide, nesse sentido, seu *Direito Romano*, Vol. I, 13. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 151 e seguintes.

imateriais, publicada entre 1877 e 1878. Deste mesmo período, como visto, é a manifestação de E. PICARD sobre uma "quarta categoria" de direitos. Mas JOSÉ DE ALENCAR, que já falava em propriedade "imaterial", faleceu no próprio ano de 1877 (seu livro "A *Propriedade*", <sup>160</sup> na verdade uma coletânea, é de 1883), sinal de que muitas das reflexões que fez bem podem ser anteriores às teorias europeias.

José DE ALENCAR afirmava enfaticamente que, ao questionar a legislação civil ou a ciência para a definição de domínio ou propriedade plena, invariavelmente o interlocutor receberia a resposta de que se trata do direito de usar, gozar e dispor de uma coisa. A possibilidade de dispor do bem não seria uma parcela do direito que tem o proprietário (como o seriam o uso, a fruição e o consumo, v.g.), mas o exercício da liberdade, pelo último, sobre o que é seu. Logo, dispor da propriedade e nela pôr um fim não equivale à prática de um ato "de propriedade". O ato de disposição de uma coisa supõe, por certo, o domínio sobre ela, assim como do domínio se pressupõe a aquisição por algum meio, mas não que a extinção, de maneira voluntária, da propriedade é necessária para o seu reconhecimento como tal. Portanto, embora o tema da liberdade tivesse importância filosófica no estudo da teoria dos contratos, convinha inquirir a relevância do tema em matéria de "domínio". 161

Lembrando Guttemberg, Franklin, Thomaz e Fulton, José de Alencar faz inferência sobre o resultado de todos os esforços inventivos desses personagens para perquirir sobre o significado, para o direito, da natureza de citados trabalhos. Moralmente a invenção representa o dever da criatura para com o criador. Para o direito, representa uma propriedade. À época em que escrevia, não cogitava o Autor sobre haver dúvidas a respeito dessa natureza, mas indignava-se pelo não reconhecimento, especialmente pela doutrina, de verdadeiro domínio do inventor sobre a coisa inventada. Ao passo que o dono de, diga-se, feno roubado poderia seguir o bem, pela força do direito, pelo tempo e pelo espaço, o inventor, mui diferentemente, espoliado de seu bem de maior valor, nada mais do que mera ação teria contra o roubador.

A causa dessa dificuldade seria, pois, a ausência de materialidade do bem "invenção". A injusta homenagem à matéria, única capaz de ser objeto de direito real, dispunha-se

(160) Rio de Janeiro, Garnier, 1883.

<sup>(161)</sup> Op.cit., p. 45-46.

Ou, nas palavras do Autor, "a redempção da miseria, o futuro da prole, a reputação do nome", além da propriedade em si (op.cit., p. 46).

como o fio condutor da impossibilidade de a ciência civilista incluir o trabalho humano no rol de direitos das coisas. José DE ALENCAR lembra, ainda, que na primeira ocasião em que a jurisprudência clássica teve de se deparar com a reivindicação de título dominical sobre o trabalho, grave estremecimento das estruturas de então se verificou. <sup>163</sup>

No caso de especificações, a razão pela qual a doutrina civil houve por bem incluir as criações do espírito em seu âmago não teria sido o desejo de dar guarida ao gênio humano, mas para proteger a forma física e sólida da coisa especificada. Assim, Praxiteles seria o senhor de uma Vênus sua não por tê-la criado, mas por ter dado formatos a um pedaço de mármore. Nesse sentido, o invento, não tendo forma e por ser mera ideia, não poderia receber da lei civil o caráter de domínio, quando muito um título de direito pessoal. Por tais razões, José DE ALENCAR fazia loas ao Código Criminal que, tanto quanto possível, entendia a propriedade intelectual como verdadeiro "direito de domínio". A questão, porém, é que os Sabinianos não se mostravam contrários à ação de reivindicação ainda que a forma original se tivesse perdido em função do trabalho sobre ela realizado. O trabalho atacava a essência da coisa, mas o domínio se mantinha.

É uma premissa tão óbvia que chega a ser espantoso que mais Autores sobre ela não se tenham debruçado. A partir do modelo romano de raciocínio jurídico, fatalmente quando a hipótese do bem imaterial fosse colocada a ela se daria solução prática entre os parâmetros clássicos.

A proposição, destarte, era de dar lugar à *reivindicação* da propriedade intelectual, especialmente porque as coisas não figuram entre os elementos que compõem o patrimônio, sob o ponto de vista econômico, em função da substância da qual derivam ou são formadas, mas por causa de seu valor. O exemplo de confirmação dessa tese, para José DE ALENCAR, é o diamante: tal pedra tem valor prático relativo, mas é vista como item de luxo e, por isso, a ela se dá grande valoração econômica. Vista, porém, sob o prisma da ciência do direito criticada por aquele Autor, ela seria merecedora de toda proteção oriunda do domínio, ao passo que a invenção, bem invariavelmente superior sob a ótica do conhecimento e do bem estar que pode trazer, não.

-

<sup>&</sup>lt;sup>(163)</sup> Op.cit., p. 49. O Autor se refere aos casos de especificação, em *Paul. 14 ad Sab.*, D. 41, 1, 26. Ainda, há clara menção em seu texto a *Ulp. 20 ad Sab.*, D. 34,2,19,13. MOMMSEN-KRÜGER é a base utilizada na consulta das fontes.

<sup>&</sup>lt;sup>(164)</sup> Op.cit., p. 53-54.

A limitação mental dos juristas no enquadrar o bem imaterial<sup>165</sup> no domínio não poderia ser explicação para se adotar, apenas e exclusivamente, o modelo importado das "patentes", alheio à tradição jurídica romano-germânica do Brasil, ao menos no que tange ao instituto da propriedade.

Até porque, se o problema se volta à coisa em si, não são poucos os textos nos quais o que hoje se costuma distanciar como "coisa" e "patrimônio" (aquela sendo integrante deste) aparecem com significado muito próximo, até de sinonímia para parte da doutrina, pondo em dúvida a teoria da necessária materialidade. Basta consultar mais proximamente as fontes romanas.<sup>166</sup>

Logo, o domínio pode ser exercido sobre bens imateriais, cabendo por fim fazer a ressalva de que, apesar da ausência de menção específica, provavelmente as críticas de José DE ALENCAR se dirigiam a Autores como o CONSELHEIRO LAFAYETTE, 167 que lecionava ser o "direito de propriedade", em sentido lato, formado por todos os direitos constantes do patrimônio do titular, mas que, ordinariamente, a expressão se deveria tomar com sentido mais restrito e compreenderia, apenas, o direito que tem por objeto direto ou imediato coisas "corpóreas", recebendo em tal acepção a alcunha de "domínio". 168

À guisa de encerramento do Capítulo, nota-se que os princípios debatidos no Item "6.5.1" continham elementos que, caso seguidos diretamente, teriam proporcionado a disciplina de um direito do inventor ligada aos direitos reais e como tema de estudo desses. O reconhecimento da propriedade do inventor sobre o invento é objeto daqueles princípios em muito maior monta do que o hoje considerado "direito de exclusiva", fartamente tratado pela doutrina do ramo.

<sup>(165)</sup> As coisas incorpóreas, aliás, não eram estranhas ao Direito Romano, como se infere de G. 2,12-14.

<sup>(166)</sup> M. Bretone (*I Fondamenti del Diritto Romano – le Cose e la Natura*, Vol. I, Roma, Laterza, 2001, p. 16), por exemplo, relata a sinonímia em interpretação que faz de Ulp. 39 *ad ed.*, D. 37,1,3,2: "*Bonorum igitur possessionem ita recte definiemus ius persequendi retinendique patrimonii sive rei, quae cuiusque cum moritur fuit.*" (Definiremos assim, pois, a [proteção da] posse dos bens [hereditários]: o direito de perseguir ou reter o patrimônio ou a coisa cujo titular é defunto.)

Para esse Autor, operava-se uma generalização abstrata em torno do termo *res*, que se comportava como nome coletivo apto a abrigar diversos bens, que não necessariamente faziam parte da mesma classe. Logo, a proximidade que geralmente se confere aos vocábulos "*res*" e "coisa" há de ser vista com cuidado.

Como já relatado, MOMMSEN-KRÜGER foi a base utilizada na consulta das fontes. A tradução ao português, ainda que derivada daquela feita por M. BRETONE, teve em WATSON'S DIGEST ponto de apoio para a conferência.

para a conferencia.

(167) Direito das Coisas, Vol. I, Brasília, Senado Federal (obra fac-similar), 2004, p. 97-98.

Quanto ao tema de semelhanças e disparidades entre "propriedade" e "domínio", cf. L.C. PENTEADO, *Direito das Coisas*, 2. ed., São Paulo, RT, 2012, p. 168-169.

O fato de essa relevante história ser tão pouco divulgada talvez mostre o quanto a doutrina se ressente por tantas oportunidades terem passado e não se ter desenvolvido o direito do inventor, mas um "direito de patentes".

Essa é, pois, tão agrupadamente quanto se poderia dispor, a perspectiva histórica do direito do inventor no Brasil, de sua natureza e fundamento, tanto sob o aspecto normativo quanto doutrinário, entre o meio do séc. XIX e o início do séc. XX. Não se vislumbrou, salvo por algumas exceções, real preocupação com o panorama do inventor em si, mas com as patentes, utilizando-se a lei, inclusive, da expressão "direito de patente", consoante anotou-se no Item "6.9.3" deste Capítulo.

O fundamento não é alterado por nenhum dos textos legais, que tampouco apresentam aspectos aptos a contradizer a premissa pela qual o presente trabalho se guia: a criação do direito do inventor pelo ato-fato da invenção. Logo, o direito posto confirma a teoria. Isso se mostrou pela análise da norma, de seus antecedentes de criação e da doutrina do período.

# A República e os Códigos da Propriedade Industrial

SUMÁRIO: 1. Pleitos de unificação da Propriedade Industrial; 2. A Diretoria Geral da Propriedade Industrial; 2.1 A explicação para a mudança; 3. A melhoria da "máquina"; 4. O anúncio da reforma legislativa; 5. O projeto; 6. O Código da Propriedade Industrial de 1945; 6.1 A quem a lei autorizava fazer o pedido; 6.2 Os pedidos estrangeiros; 6.3 Titularidade; 6.4 Os direitos do inventor; 6.5 Da patente; 6.6 A teoria do direito formativo gerador, ou direito aquisitivo gerador - nascimento do Direito de Propriedade Industrial; 6.7 Natureza do direito; 6.8 Direito de personalidade do inventor; 6.9 Objeções contra o direito do inventor; 6.10 A possibilidade de colaboração; 6.11 Dos requisitos; 6.12 Caráter da invenção; 6.13 Das Invenções não passíveis de patenteamento; 6.14 Da garantia de prioridade; 6.15 Os pedidos de patentes; 6.16 Procedimentos; 6.17 Expedição da patente e direito de nominação; 6.18 Da duração; 6.19 Das invenções ocorridas na vigência de contrato de trabalho; 6.19.1 Hipótese de desconhecimento do inventor; 6.20 Extinção, caducidade e nulidade; 7. Considerações finais sobre o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro; 8. Ocorrências posteriores à entrada em vigor do Código de 1945; 9. Os Códigos subsequentes; 10. O Código da Propriedade Industrial de 1971; 10.1 A teoria do monopólio; 10.2 Requisitos para a patente: a introdução do "estado da técnica"; 10.3 Garantia de Prioridade; 10.4 Invenções que não receberiam patente; 10.5 Sobre os pedidos de patentes de invenção; 10.6 Contrato de trabalho e invenções; 10.7 A expedição da patente; 10.8 Da exploração da invenção por terceiro não autorizado; 10.9 O prazo de duração da patente; 11. Alternativa ao sistema de patentes; 11.1 A questão do tempo de duração da patente; 11.2 Certificado de autoria de invenção.

## 1. Pleitos de unificação da Propriedade Industrial

No período que sucede a Lei 3.129/1882 e a adesão brasileira à CUP, em termos de direito do inventor, nota-se a ocorrência de diversos pedidos para que fossem integradas as disciplinas relativas à propriedade industrial em dispositivo legal único. À guisa de exemplo nesse sentido, Renato Maia, secretário da Junta Comercial do Estado de São Paulo, propunha à entidade formular representação aos órgãos competentes para que sobreviesse a regulamentação da Seção VII do Tratado de Paz, atinente à citada matéria da propriedade industrial.<sup>1</sup>

A Primeira Guerra se encerrara. O Tratado pacificador fora promulgado no Brasil pelo Decreto 13.990, de 12 de janeiro de 1920. Ainda, pelo Decreto 3.875, de 11 de novembro do ano anterior, sancionou-se a resolução do Congresso Nacional que aprovara aquele acordo internacional – entre os países aliados, associados e o Brasil, de um lado, e de outro a Alemanha –, documento cuja assinatura ocorreu em Versalhes em 28 de junho de 1919. A Carta de ratificação fora depositada em Paris dois dias antes da promulgação do Decreto.

Provavelmente se referia o representante da Junta Comercial paulista ao art. 286 do Tratado de Paz,<sup>2</sup> no qual se dispunha sobre a retomada de aplicação do texto da Convenção da União de Paris, agora de acordo com a revisão de Washington, feita em junho de 1911. Não é possível inferir, porém, que o dispositivo do Tratado exigisse a unificação da matéria, unificação essa que sequer era impositiva no início dos debates unionistas (v., a respeito, o Capítulo anterior, especialmente o Item "6.5.1").

A relutância brasileira em proceder à conjugação solicitada pela Junta Comercial, ademais, poderia ter dado melhores rumos ao objeto de estudo do presente trabalho, pois a conglobação dos temas da propriedade industrial, como se demonstrará adiante, causou a diluição do estudo do direito do inventor, que ficou "submerso" entre institutos que só marginalmente (como elementos de direito da empresa ou do empreendimento) a ele se referem.

O momento era de crise política, revelada, de acordo com a doutrina, pelo descontentamento do exército e a crescente insatisfação da classe média. Na segunda eleição competitiva da República, houve a marca das tensões entre os Estados de Minas e

PÁGINA 143

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> JB, edição de 14 de junho de 1920, p. 6, Seção "Telegrammas".

Diário Oficial, edição de 13 de janeiro de 1920, p. 819.

São Paulo, de um lado, e Estados interessados na sucessão, de outro (em evento que se denominou de "reação republicana"). Quando Arthur Bernardes triunfou, a situação militar era tão grave que sua renúncia foi cogitada, mas a luta entre governo e oposições acalmouse. Quando se neutralizou a cúpula militar, deu-se início ao ciclo de revoluções tenentistas.<sup>3</sup>

A propalada unificação da propriedade industrial ainda demoraria vinte e cinco anos para ocorrer, o que não impediu que alterações de relevo se dessem no curso dos acontecimentos.

### 2. A Diretoria Geral da Propriedade Industrial

Embora, formalmente, a Lei de 1882 tenha vigorado até o advento do Código de 1945, significativas mudanças em sua estrutura liberal foram perpetradas antes da revogação efetiva. Com o advento da república, o princípio liberal da ausência do "exame prévio", fartamente debatido no Capítulo anterior, seria derrogado quando da edição da norma instituidora da primeira repartição voltada à análise concentrada dos temas da propriedade industrial: o Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Criava-se então a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, à qual se conferiu, entre outras atribuições, a responsabilidade pela "concessão de privilégios de invenção".

Quanto ao momento histórico, o ano de 1923 vai se iniciar com agitações na Capital. Logo no primeiro dia, o Presidente Arthur Bernardes declarava em estado de sítio, até 30 de abril daquele ano, o território do Distrito Federal e o do Estado do Rio de Janeiro. No preâmbulo do Decreto<sup>4</sup> pelo qual se justificava a mantença do regime de exceção, afirmava-se que muitas das causas determinantes do estado de sítio anterior, decretado pelo Congresso Nacional até 31 de dezembro de 1922, permaneciam e que havia a necessidade de manter as medidas e providências de então. Seu governo seria marcado pelo estado de sítio em quase toda sua extensão.<sup>5</sup>

Discretamente, o Decreto instituidor da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, de duvidosa validade (especificamente no ponto em que alterava o sistema de deferimento de

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Cf. P.S. PINHEIRO et al., *A Crise dos Anos 20 e a Revolução de 1930*, in *História Geral da Civilização Brasileira*, t. III, o Brasil Republicano, Vol. IX, 8. ed., Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2006, p. 437-438.

<sup>(4)</sup> Decreto 15.913, de 01 de janeiro de 1923.

Desse período são diversas das ações tenentistas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, onde ocorreu a Revolução de 1924, que obrigou Arthur Bernardes a bombardear a cidade.

patentes),<sup>6</sup> passou a prever o exame prévio de modo quase imperceptível, no parágrafo único do art. 3.º. Ao passo que o "caput" cuidava da descrição do pessoal que formaria o órgão, o parágrafo único dispunha, apenas, que para o exame prévio das invenções haveria "três consultores técnicos".

### 2.1 A explicação para a mudança

No Relatório<sup>7</sup> que apresentou ao Presidente da República, o Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Miguel Calmon du Pin e Almeida, relatava que a criação da Diretoria teve por base os diversos projetos de lei que tinham por objeto a remodelação dos serviços de patentes de invenção, todos da autoria de Raymundo de Araujo Castro, diretor geral de indústria e comércio. Entendia o Ministro que, assim agindo, o Brasil executava o compromisso expresso no art. 12 da Convenção da União de Paris, segundo o qual os países contraentes se comprometiam a estabelecer serviço especial da propriedade industrial e um depósito central para comunicar ao público as patentes de invenção. Defendia ainda que, pela adoção do exame prévio, o Decreto 16.264 conduzia à salutar providência de impedir a surpresa na "concessão" de patentes a "quem nada inventa". Ressaltava porém que a intenção não era proceder a exame amplo, como o feito em terras alemãs ou nos Estados Unidos, eis que condições materiais não havia para tanto.

Já o Presidente tratou do tópico na longa mensagem que encaminhou ao Congresso em maio de 1924. Depois de abordar, com tom diversas vezes autoritário, temas variados, como a "pacificação do Rio Grande" e as últimas eleições nacionais, afirmou ter feito uso da autorização da Lei 4.632/1923 para criar a Diretoria da Propriedade Industrial, já em

<sup>-</sup>

A parte preambular da norma indicava que o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil a instituía usando da autorização constante do art. 80, n. 19, da Lei 4.632, de 06 de janeiro de 1923. Ocorre, porém, que o item citado trazia unicamente as seguintes disposições:

<sup>&</sup>quot;Art. 80. É o Governo autorizado: (...)

<sup>19.</sup> A reorganizar os serviços de patentes de invenção e marcas de indústrias e de comércio:

<sup>§ 1.</sup>º No quadro da repartição prevista, não serão admitidas pessoas estranhas ao funcionalismo, sendo aproveitados apenas funcionários efetivos ou adidos já existentes nas diversas repartições federais, e os recursos destinados ao pagamento dos mesmos;

<sup>§ 2.</sup>º Os atos que para tal fim forem expedidos entrarão logo em vigor, ficando, porém, dependentes de aprovação do Congresso;"

Reorganizar a repartição e os serviços é uma coisa. Alterar uma parte central do sistema que tratava das patentes de invenção é outra bem diferente.

In BGD, p. 446, acesso em 07.12.2013. O documento, apesar de abordar o ano de 1924, somente teve publicação na Imprensa Nacional em 1928.

J. GAMA CERQUEIRA (*Tratado*... cit. <nota "2", Introdução>, Vol. II, t. I, p. 116) a ele se referiu como a personagem "a quem se deve a introdução do exame prévio em nosso país", possivelmente deixando de levar em conta a Real Junta do Comércio, atuante quando do Alvará de 1809 e da Lei de 1830.

funcionamento desde o dia 15 de março daquele ano em um pavilhão oferecido ao Brasil pelo Governo mexicano, com o que entendia ter dado cabo de reforma que se apresentava como único meio de "colocar à altura do nosso desenvolvimento econômico os serviços de marcas industriais e de patentes de invenção", atitude que teria contado, segundo o documento oficial, com francos aplausos dos interessados. Embora entendendo que não tinham procedência as "raras objeções" que se apresentaram contra a organização, rogava para que o Congresso não se demorasse em aprová-la.<sup>9</sup>

A preocupação maior, como fica nítido no caso, era promover o aperfeiçoamento das repartições que lidariam com a disciplina.

#### 3. A melhoria da "máquina"

A política governamental seguiu então o rumo de concentrar as soluções legislativas na melhoria da "máquina" responsável pela análise dos pedidos de patente de invenção. Nesse sentido, o Decreto 19.433, de 26 de novembro de 1930, criava "uma Secretaria de Estado com a denominação Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio", reorganizava as Secretarias de Agricultura, Indústria e Comércio, Fazenda, Viação e Obras Públicas e Relações Exteriores e as repartições que lhes eram subordinadas e permitia a transferência, para o novo Ministério, de serviços e estabelecimentos de qualquer natureza, dividindo-se em diretorias e seções, conforme fosse conveniente ao respectivo funcionamento. A Diretoria Geral de Propriedade Industrial, segundo o art. 5.º do Decreto, ficaria, na dicção da norma, "pertencendo" à nova pasta, que foi, posteriormente, organizada nos termos de um novo Decreto, de número 19.667, de 4 de fevereiro de 1931. Além de rearranjar o quadro administrativo, para o Departamento Nacional da Indústria, do pessoal das Diretorias Gerais de Indústria e Comércio e de Propriedade Industrial, este último Decreto acabou por extinguir (art. 9.º) tais Diretorias, sendo que a da Propriedade Industrial mal completara sete anos.

O Departamento Nacional da Indústria teve, nos moldes do Decreto 22.301, de 04 de janeiro de 1933, sua designação alterada, passando a denominar-se Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mas sua regulamentação somente se daria com o advento de

Diário Oficial da União de 04 de maio de 1924, p. 85 (11471). Apenas a título de curiosidade, na mesma edição do Diário Oficial publicou-se a patente de invenção deferida a Luiz Raul de Sena Caldas para um "apparelho para preparo do gesso de Paris".

outra nova norma, o Decreto 22.989, de 26 de Julho de 1933, <sup>10</sup> que, contendo sessenta e um artigos, disciplinava, como se um Código fosse, <sup>11</sup> os meios pelos quais se proveriam os serviços relativos aos diversos temas da Propriedade Industrial.

Os direitos que tocavam ao inventor passam a ser vistos em ótica departamental e, por isso, ficam sujeitos a uma atuação de nicho, que fatalmente obrigaria a um nível elevado de especialização, notadamente para lidar com os graus de exigência da burocracia estatal. O foco passa, destarte, a ser mais voltado à forma do que ao conteúdo, algo que é da tradição do funcionalismo e que, cada vez mais, vai afastar o direito do inventor do contato com a praxe forense e forçar o relacionamento com as repartições administrativas.

Antes da edição do Código, o Departamento ainda seria reorganizado pelo Decreto-Lei 2.679, de 7 de outubro de 1940.

# 4. O anúncio da reforma legislativa

O regime do Estado Novo, instaurado pela Constituição de 1937, teve como marcas a centralização e a supressão de direitos políticos. Impulsionado pelo combate ao

<sup>(10)</sup> De acordo com o Capítulo VI desse Decreto, estruturava-se a *Seção de Privilégios de Invenção*, cujas atribuições vinham delimitadas nos arts. 6.º e 7.º:

<sup>&</sup>quot;Art. 6.º A Seção de Privilégios de Invenção terá a seu cargo todos os serviços relativos ao exame dos pedidos de privilégio de invenção, melhoramento, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade."

<sup>&</sup>quot;Art. 7.º Compete ao diretor de seção:

I – dirigir e promover todos os trabalhos da secção;

II – estudar todos os processos referentes aos serviços da secção, remetendo-os, com o seu parecer, á decisão do diretor geral;

III – cumprir e fazer cumprir as ordens do diretor geral;

IV – fiscalizar, para que sejam mantidos em dia e em ordem, os registros, indices e fichario da secção;

V – conferir a classificação das invenções;

VI – designar os consultores técnicos que devem proceder ao exame dos inventos, propondo ao diretor geral, sempre que julgar conveniente, a audiência dos diversos serviços técnicos federais dependentes ou não do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

VII – despachar os requerimentos de anuidades, comprovação de uso efetivo, certidões, autenticação de documentos, vista de processos ou pareceres, apresentação de esclarecimentos, relatórios, desenhos, amostras, certificados de depósito procurações e quaisquer outros, encaminhando-os ao diretor geral sempre que julgar conveniente;

VIII – encerrar e assinar as certidões, autenticar documentos e todos os atos emanados da seção;

IX – propor ao diretor geral as medidas que julgar convenientes para a perfeita regularidade dos trabalhos a seu cargo;

X – advertir os funcionários da secção quando faltarem ao cumprimento dos seus deveres e representar ao diretor geral quando o caso exigir a aplicação de penas mais severas;

XI – encerrar o ponto dos funcionários da seção."

Os Agentes da Propriedade Industrial assim se referem à norma. V., nesse sentido, a publicação *Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História*, de 1998, de lavra da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, à p. 42.

comunismo e por uma campanha para a neutralização do então governador gaúcho Flores da Cunha, considerado, por seu poder político e militar, um obstáculo ao continuísmo de Getúlio Vargas, o novo regime teve seu marco inicial em 10 de novembro de 1937, quando o Congresso Nacional foi cercado por tropas da Polícia Militar e fechado. Fecharam-se ainda as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Propugnaram-se, a partir de então, medidas consideradas necessárias à modernização do país, como um Estado "forte", centralizador e interventor. O Código da Propriedade Industrial é fruto desse período e suas marcas centralizadoras são inegáveis.

O Jornal do Brasil, em sua edição de 15 de fevereiro de 1941, à página 5, noticiava a revisão e atualização da lei que cuidava de patentes e de marcas. Segundo o periódico, a Associação Comercial do Rio de Janeiro havia encaminhado, ao Ministro do Trabalho, documentação contendo debates daquela entidade sobre a necessidade de alterar a legislação vigente e organizar o Código da Propriedade Industrial.

O Ministro Valdemar Falcão determinou, então, que a resposta seguisse os moldes da informação oriunda do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (já não mais "Diretoria", consoante já salientado anteriormente), que por sua vez relatara, ao titular da pasta, a reorganização administrativa interna daquele órgão. Assim se movia o quadro: de mudança a mudança dos órgãos administrativos, sem que o tema do direito do inventor fosse, efetivamente, uma preocupação.

Mais de um ano depois, a imprensa divulgaria, <sup>12</sup> na mesma nota em que antevia a publicação do anteprojeto de Consolidação das Leis do Trabalho, a nomeação por Getulio Vargas de comissão incumbida de dar parecer sobre o Código da Propriedade Industrial. Dela fariam parte J. GAMA CERQUEIRA, OSCAR SARAIVA, GODOFREDO MACIEL, J.C. LIMA FERREIRA e C. COSTA RODRIGUES.

### 5. O projeto

Na exposição de motivos de número 545, <sup>13</sup> o ministro Alexandre Marcondes Filho mencionava a publicação do anteprojeto de Código no Diário Oficial de 28 de setembro de 1943, para fins de recebimento de sugestões. A comissão de técnicos designada para redigir

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(12)</sup> JB, edição de 15 de novembro de 1942, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>(13)</sup> Cf. o *Código da Propriedade Industrial*, *Decreto-Lei 7.903*, de 27 de agosto de 1945, São Paulo, Saraiva, 1945, p. 5-12.

o texto teria se reunido para apreciar as propostas ofertadas e considerou dignas de atenção 123 delas. Ao final, 64 foram aprovadas, rejeitando-se as demais, sem, contudo, grandes modificações de substância. Falou do retoque feito à redação do que se deveria considerar "invenção suscetível de privilégio" e ao conceito de "novidade". Seguindo recomendação da presidência, o ministro encaminhou o projeto à apreciação do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. Nesta última, uma comissão formada por San Tiago Dantas, Roberto Simonsen, Francisco Clementino e João Pinheiro Filho foi incumbida de elaborar parecer preliminar. Quando do retorno do parecer, outras reuniões ocorreram e algumas mudanças novas foram destacadas, como a definição, no art. 7.º, apenas dos limites da "privilegiabilidade", deixando à jurisprudência a tarefa de conceituar a invenção. Relaciona também, o texto oficial, a necessidade de fixar prazos, que seriam previstos no art. 23.14 para exame dos pedidos de patentes. Cita, ainda, diversas disposições relativas a aspectos procedimentais na seara administrativa, incluindo a criação do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, e menciona a importante inclusão de dispositivos que tratam de invenções de empregados. Termina sua exposição dizendo-se convencido de que o texto satisfaria "aos anelos tantas vezes expressos pelas classes econômicas do país" e que representaria obra "grandiosa" ao "fecundo e patriótico" governo de então, especialmente no que tocava ao desenvolvimento do comércio e indústrias nacionais. 15

Mostra-se possível identificar, então, quanto à *ratio legis*, alguns elementos até aqui desenvolvidos. Inicialmente, a influência do movimento de unificação dos temas da propriedade industrial, pleito de atores econômicos, conforme a própria exposição de motivos do Código demonstra. Além disso, a consolidação do crescimento da máquina estatal envolvida com a questão das patentes, crescimento este que, posto iniciado na década de 1920, era compatível com os desígnios do regime do Estado Novo e implicava o rompimento total com os princípios liberais da Lei 3.129/1882. Por fim, o desejo expressado pelo governo de promover o desenvolvimento do comércio e da indústria. Nesse sentido, o Código era coerente.

\_

<sup>(14)</sup> Cf., ao final deste trabalho, o Apêndice IV.

Exemplos da política industrial de Getúlio foram a construção da Usina de Volta Redonda no Rio de Janeiro e o estabelecimento da Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração do minério de ferro.

# 6. O Código da Propriedade Industrial de 1945 <sup>16</sup>

O Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, surgia no ordenamento como a primeira codificação da matéria da propriedade industrial. O texto do Código primava pela busca da completude. Praticamente toda a Propriedade Industrial se via retratada na nova norma, que chegava a incluir temas como nome comercial, sinais de propaganda e, ainda, a prever proteção a "variedades novas de plantas", que são tratadas hoje pela lei de cultivares. 17

Verificar como se passou a regular o direito do inventor é o objetivo das linhas que seguem.

Logo no art. 2.º, o Código, definindo a proteção da propriedade industrial a partir de sua função econômica e jurídica, atestou se tratar do reconhecimento e garantia dos direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza e dos que mantêm a lealdade de concorrência no comércio e na indústria. Uma das bases era o estímulo à iniciativa individual, ao poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo. A mesma proteção era direcionada ao domínio das indústrias agrícolas e extrativas, de acordo com o parágrafo único daquele artigo.

A proteção a que se referiu acima seria efetuada mediante:

- 1. a "concessão" dos "privilégios": 18
- 1.1 de patentes de invenção;
- 1.2 de modelos de utilidade:
- 1.3 de desenhos ou modelos industriais;
- 1.4 de variedades novas de plantas;
- 2. a "concessão":

2.1 de registros de marcas de indústria e de comércio;

2.2 de nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias, comerciais ou

(17) Lei 9.456, de 25 de abril de 1997.

O texto do Código pode ser conferido, no que tange unicamente à parte de invenções, no quadro comparativo em que ele será contraposto ao conteúdo do diploma da propriedade industrial de 1971 (Apêndice IV, ao fim deste trabalho).

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> V. a censura que se faz a ambos os termos no Item "7.2.1" do Cap. III.

profissionais, expressões ou sinais de propaganda;

- 2.3 de recompensas industriais;
- 3. a repressão de falsas indicações de proveniência; <sup>19</sup>
- 4. a repressão da concorrência desleal.

O emprego do termo "privilégios", no entender de J. GAMA CERQUEIRA, encontrava sua base no fato de a proteção legal às invenções, em todos os países, fundar-se no sistema dos citados privilégios, meio supostamente mais adequado de garantir ao inventor seus direitos. Há, porém, aqui, uma falha na doutrina deste Autor. Se a natureza do direito do inventor é uma propriedade, como ele mesmo defende, qual seria o motivo jurídico para subordiná-la a um privilégio, que exsurge de um ato originalmente discricionário e que, além de tudo, é posterior ao nascimento do próprio direito? Estando-se, ainda, muito no princípio da exposição, reservar-se-á a tratativa deste problema para outro tópico.

Pela primeira vez, conforme já salientado, reuniam-se os institutos ordinariamente ligados à Propriedade Industrial, incluindo-se a concorrência desleal, base de princípios caríssimos àquela ciência.

Os motes de uma economia de mercado, em que cada vez menos se verificava a figura do inventor individual, substituído, então como agora, pela empresa (hoje à quase inexistência daquele em face desta), passam a corresponder à estrutura legislativa brasileira, algo que, aparentemente, contraria a disposição do art. 2.º do Código, acima comentado. Várias alterações relevantes serão feitas nesse sentido, incluindo as instituições que tocam ao contrato de trabalho e as invenções que deste decorrem.<sup>21</sup>

<sup>(19)</sup> Sendo que, na redação original do Código, abordavam-se apenas "as indicações de proveniência". A alteração do texto foi dada pelo Decreto-lei 8.481, de 1945.

<sup>(20)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 57.

Não se pretende estabelecer posição ou julgamento de mérito contra as políticas econômicas eventualmente adotadas. Estre trabalho volta-se apenas ao inventor e a seu direito. O que se defende, pois, é que as alterações econômicas e sociais não necessariamente precisariam ter relegado o inventor a um plano tão reduzido na estrutura normativa. Interessantemente, a Constituição de 1937 (que recebeu a alcunha de "Polaca"), ao tratar da ordem econômica, mencionava que "na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do estímulo ou da gestão direta". A estrutura do direito infraconstitucional não se mostraria, contudo, voltada ao poder de criação do indivíduo.

O direito do inventor se transforma, além de tudo, num pequeno tópico de toda uma legislação deveras abrangente.

No tocante às garantias outorgadas pelo Código, <sup>22</sup> essas consistiriam em direito ao uso e exploração exclusivos do respectivo objeto, sem prejuízo dos direitos de terceiros. As normas anteriores, ainda que se referissem à exclusividade, não estabeleciam essa garantia como sendo o próprio cerne dos direitos que traziam.

### 6.1 A quem a lei autorizava fazer o pedido

As normas sempre se dividiram em dois tipos fundamentais de modos pelos quais o pedido seria aceito. O princípio trazido pelo Código era o do "primeiro inventor", ou "da invenção ao inventor" (*Erfinderprinzip*). A este se contrapunha o princípio do requerimento (*Anmeldeprinzip*), no sentido de considerar-se como inventor o que se apresenta como tal.

Quanto ao aspecto patrimonial, infere-se da obra de T. ASCARELLI que o direito à obra do engenho humano decorre, a título originário, do próprio ato de criação.<sup>23</sup> O direito a requerer a patente, destarte, cabe ao inventor, e, caso o solicitante não o seja, poderá em qualquer caso o verdadeiro criador fazer reconhecer sua titularidade em juízo.<sup>24</sup>

Para F.C. Pontes de Miranda, o princípio do requerimento não poderia ser adotado pelo Decreto-Lei 7.903/1945, por incompatível com as disposições da Constituição de 1946, segundo a qual "os inventos industriais *pertencem aos seus autores*, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio" (art. 141, § 17).<sup>25</sup>

### 6.2 Os pedidos estrangeiros

Interessante notar que as disposições do Código se estendiam aos pedidos de privilégios e registros de marcas diretamente depositados no Brasil, e àqueles que, depositados no estrangeiro, gozassem de vantagens asseguradas por tratados ou convenções de que o país fizesse parte. No caso, retirou-se do ordenamento a garantia da

-

<sup>(22)</sup> Cf. o art. 4.°.

<sup>&</sup>lt;sup>(23)</sup> Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Istituzioni di Diritto Industriale, 3. ed., Milano, Giuffrè, 1960, p. 370.

<sup>(24)</sup> Op.cit., p. 594.

<sup>&</sup>lt;sup>(25)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 284.

proteção de ordem "genérica" ao depósito que se encontrava no art. 2.º da Lei 3.129/1882, mediante o qual não se fazia tal restrição e não se exigia, pois, reciprocidade do pedido feito por requerente oriundo de outro país.

Comentando esta peculiaridade, J. GAMA CERQUEIRA alertava para o fato de a lei não esclarecer quem poderia fazer o depósito. A questão seria resolvida pela interpretação conjugada do "caput" do art. 141 com o § 17 do mesmo artigo, da Constituição de 1946 (posterior à entrada em vigor do Código), pois não se mostrava possível violar direitos de propriedade, inclusive o das invenções, nem a brasileiros nem a estrangeiros residentes no país, o que autorizaria nacionais, ainda que aqui não residentes, a fazerem o depósito do pedido.<sup>26</sup>

# 6.3 Titularidade

F.C. PONTES DE MIRANDA entende ser tão essencial à personalidade o "poder" de ligar o nome à obra quanto o de repelir tal conexão. Para ele, o criador não liga a si a criação pelo simples fato de criar. Necessário se faz afirmar a personalidade positivamente com a nominação, pois, antes de tal ato, há mera faculdade de nominar, pressuposto do exercício concreto do direito à nominação.<sup>27</sup>

A tutela ao direito patrimonial do autor traz, a seu lado, a dos direitos morais que a ele tocam. Os direitos morais implicam a reivindicação da paternidade e de ver ligado seu nome à obra.<sup>28</sup>

#### 6.4 Os direitos do inventor

Dedicava-se o "Título I" do Código às disposições sobre os "privilégios" de invenção. A lei iniciava referido conjunto de dispositivos afirmando que os autores de invenção suscetível de aplicação industrial teriam direito de obter patente, que, por sua vez, lhes garantiria a propriedade e o uso exclusivo de sua criação.<sup>29</sup> A restrição aparentemente promovida pelo termo "autores" via-se rapidamente dissipada pelo conteúdo do parágrafo único ao art. 6.°, pois assim se considerariam, além dos inventores, os sucessores destes,

Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 52.

=

<sup>&</sup>lt;sup>(26)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>(28)</sup> Cf. T. ASCARELLI, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Istituzioni di Diritto Industriale*, 3. ed., Milano, Giuffrè, 1960, p. 750.

<sup>(29)</sup> Art. 6.º do Código.

fossem pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

J. GAMA CERQUEIRA<sup>30</sup> se refere ao inventor como o sujeito do direito sobre a invenção e relata que do fato da última se origina seu direito, em consonância com o princípio defendido neste trabalho.

A estrutura, em termos formais, de garantia da propriedade se mantém no Código de 1945, consoante as normas anteriores. A lei não a cria, apenas a assegura. Para F.C. PONTES DE MIRANDA,<sup>31</sup> a dúvida acerca da existência de propriedade sobre bens incorpóreos tornou-se acadêmica, apenas, pois a lei expressamente a reconhece quando seu objeto forem criações literárias, artísticas, científicas e as aplicações industriais. Reduzir o direito de exploração sobre bens incorpóreos a mero direito pessoal destoa do que efetivamente ocorre, tornando a exploração singelo direito de uso do bem incorpóreo, o que não basta para que se configure um direito real. A celeuma a respeito do tema teria por base a doutrina francesa, que por muito tempo pôs em conflito duas teorias antagônicas, a denominada "do direito moral" e a do direito de propriedade. Como visto no Capítulo anterior, os excessos no embate levaram a que se adotasse posição intermediária, a qual não negaria o direito moral nem afirmaria a existência de verdadeira propriedade. Para PONTES DE MIRANDA, porém, não se poderia negar a existência de três direitos distintos: 1. O direito autoral de personalidade, deveras efetiva, a última, ainda quando se trate de invenções e até mesmo outras áreas do direito industrial, como na tratativa de sinais distintivos; 2. O direito de nominação, posterior relativamente ao direito de personalidade, conquanto o último se exerça assinando-se a obra ou não (essa última opção traria, consigo, a faculdade de ceder tal direito); 3. O direito de exploração, sendo que, nesta última, a propriedade seria inegável.<sup>32</sup> Isso ocorre porque a propriedade não reflete, à plenitude, as características do direito do inventor, apenas seu aspecto patrimonial.<sup>33</sup>

Oriundo do período em que a doutrina francesa contrapunha dois modelos antagônicos, A. DARRAS afirmava que toda obra carrega o "sceau" de seu autor e reclama, para sua realização, trabalho intelectual.<sup>34</sup> Consoante se demonstrou no Capítulo III, este

<sup>(30)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 3.

Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 249.

<sup>(32)</sup> Op.cit., p. 250.

Essa última (no sentido de ser unicamente patrimonial) é a vertente defendida por J. GAMA CERQUEIRA, conforme se debateu, e se criticou, no Capítulo anterior.

Du Droit des Auteurs et des Artistes dans les Rapports Internationaux, Paris, Rousseau, 1887, p. 5.

Autor tratava de um duplo feixe de direitos oriundos do ato-fato da criação, os quais se separam por terem fontes diversas e por gerarem resultados não necessariamente próximos. Sua doutrina, pois, inspira o trabalho de F.C. PONTES DE MIRANDA, que a complementa designando não duas, mas três esferas diferentes.

A propriedade assegurada pela lei ao inventor compreenderia aspectos positivos e negativos. Dos primeiros, as faculdades de usar, gozar e dispor da invenção. Dos últimos, a possibilidade de excluir qualquer pessoa, conferindo o Código ênfase a este aspecto, <sup>35</sup> reforçado pelas disposições criminais previstas no art. 169. <sup>36</sup>

F.C. PONTES DE MIRANDA entende ser falsa a arguição de que, na propriedade intelectual, existem apenas o "fructus" e o "abusus", sendo inexistente o "usus". O exemplo que fornece para ilustrar sua argumentação, correta, é a do músico que executa uma canção e recebe dividendos para tanto. No caso, ele está a usar a criação *e* a colher seus frutos, pois quem tem o "fructus" tem o "usus", posto que possa ter o "usus" sem o "fructus".<sup>37</sup>

#### 6.5 Da patente

A "patente de invenção", quando concedida pelo Estado após as formalidades eventualmente previstas, apresentar-se-ia como ato de reconhecimento, pelo último, do direito do inventor. Assegura-se a este, por aquela, a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo período legal, motivo pelo qual, para J. GAMA CERQUEIRA, as patentes são, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal que autoriza a livre exploração. <sup>38</sup> Para o mesmo Autor, trata-se de direito que, em substância, não apresenta diferença nenhuma em relação àquele que toca aos criadores de obras literárias ou artísticas, tanto por ter a mesma natureza, origem e fundamento quanto por ser o inventor, antes de mais nada, também um autor. Todos – "artista", "cientista" e inventor – teriam seus interesses econômicos amparados pela lei, que, apesar de agir de maneira diferente, tem a mesma finalidade. A tutela do direito do autor, de ver publicada sua obra literária, estaria em correspondência exata com a do inventor de submeter sua criação ao uso e à exploração.

<sup>&</sup>lt;sup>(35)</sup> Cf. J. GAMA CERQUEIRA, Vol. II, p. 159. Mais a respeito desse tópico no Item "10.1" deste Capítulo, abaixo.

Esse é um caminho que a norma atual (Lei 9.279/1996) vai trilhar, consoante as disposições de seus arts. 183 a 185.

<sup>&</sup>lt;sup>(37)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>(38)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 140.

Não parece correto, porém, como leciona J. GAMA CERQUEIRA, defender que o direito do inventor tem espectro mais extenso que o do direito de autor, de modo geral. Essa extensão maior decorreria do fato de a ideia inventiva ser o objeto sobre o qual recai o direito, não importando o modo de sua realização, ao passo que o direito de autor, por se restringir à forma pela qual a ideia se exterioriza, não teria a mesma característica, disso decorrendo suposta eficácia superior do direito do inventor. Nesse sentido, o autor de obras literárias teria a faculdade de impedir a reprodução ou publicação de sua obra sem seu consentimento, mas não a de impedir que alguém dela faça uso particular, ainda que mediante cópia, ou publique trabalho similar oriundo de coincidência de estudos e inspiração. Ao inventor assistiria o direito de não somente impedir a reprodução de seu trabalho, ainda que para uso privado, como também de proibir o uso de criações semelhantes, não importando se estas forem fruto de trabalho original de algum outro inventor.

Confunde, porém, J. GAMA CERQUEIRA a tutela do interesse patrimonial do inventor e do autor de obra literária com o direito, de ambos, em si. 40 O Autor ora citado tem a opinião de que o direito do inventor, diferentemente do que ocorre com o direito de autores em geral, apenas passará a ter eficácia plena, aperfeiçoando-se, após o Estado o reconhecer formalmente, consoante as previsões legais vigentes, sendo precário antes dos procedimentos estatais de reconhecimento. Talvez se possa falar em eficácia *econômica* plena, mas não eficácia em si; provavelmente o aumento de algumas características da propriedade. 41 O tratadista em comento não nega a possibilidade de haver direito absoluto sobre a criação antes de o Estado a reconhecer, pois o inventor pode mantê-la inédita, fazer sua exploração em regime secreto, cedê-la a quem quiser ou, ainda, torná-la *res comunis omnium*. Caso assim escolhesse, poderia livremente dela dispor, coisa sua que é, mas não poderia explorá-la de maneira aberta e ter, da invenção, todas as vantagens econômicas sem as garantias legais, pois, ao fazer a revelação do segredo, poderia colocar seu invento a perder pela impossibilidade subsequente de impedir terceiros de explorá-lo. 42 Mas o que o Estado se propõe a garantir, aparentemente, é o "direito de exclusiva" (na expressão que a

=

<sup>(39)</sup> Esse uso privado é permitido pela Lei atual. O tema é complexo, pois a restrição do uso particular se coaduna com o aspecto patrimonial do direito, mas pode ser incompatível com os aspectos de personalidade, que envolvem reconhecimento do inventor por sua capacidade e a satisfação que esse possa ter pela contribuição ao crescimento tecnológico.

<sup>(40)</sup> A lei atual parece ter acolhido essa premissa (cf. o art. 43, I, da Lei 9.279/1996).

<sup>(41)</sup> Mas se é propriedade, qual o motivo de não ter todas as características desta?

<sup>(42)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 129-130.

doutrina da propriedade industrial utiliza), não se tratando de aperfeiçoamento do direito. É a mera regulamentação do mercado de tecnologia, não da propriedade. Deveria haver formas de o inventor colocar a público sua criação sem o mecanismo da patente, pois esta só atende aos que, além de disporem da titularidade do aspecto patrimonial do direito do inventor, também tenham condições de explorar seu objeto. A norma se volta para quem tem capacidade de investimentos, não de criação. Além disso, com o ato de considerar que o direito do inventor não apresenta, substancialmente, diferença nenhuma em relação àquele dos criadores de obras literárias ou artísticas, entra-se no gênero que se deveria considerar como "criações da inteligência", o qual deveria ser objeto de estudo da doutrina civil independentemente da forma de exteriorização, pois o bem imaterial é esse.

Apresentar-se-ia a proteção que a lei dispensa às invenções, para J. GAMA CERQUEIRA, como consequência necessária do direito que recai sobre os inventos. Já no período em que escrevia esse Autor, considerava-se terem mero valor histórico as objeções à concessão de privilégios. Mas, além de razões econômicas, não se forneciam bases efetivamente jurídicas para a necessidade de patente. Na propriedade, o fato de saber-se que alguém é dono de uma coisa implica presumir que ele tem todas as faculdades inerentes àquele direito. A questão, pois, é de *abertura* e reconhecimento.

F.C. PONTES DE MIRANDA ressalta o que por vezes já foi objeto de exposição no presente trabalho: o direito a receber patente, em princípio, via-se como um "privilégio" emanado da realeza e o termo, por séculos, perdurou entre as leis e regulamentos. <sup>43</sup> Já a patente lhe seria posterior, pressupondo maior ou menor participação do Estado, consoante os respectivos ordenamentos, na garantia do uso exclusivo.

T. ASCARELLI,<sup>44</sup> manifestando-se sobre o tema, entendia que era próprio, à abolição de um sistema de privilégios no exercício de atividades determinadas e à afirmação do princípio da livre concorrência, o problema da licitude de terceiros utilizarem certas criações intelectuais, pois a utilização livre era requisito ora do interesse do progresso, ora da possibilidade de escolha de bens diversos pelo usuário final. Logo, os privilégios não são compatíveis com a tutela que exsurge do preenchimento de requisitos objetivos que

<sup>(44)</sup> Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Istituzioni di Diritto Industriale, 3. ed., Milano, Giuffrè, 1960, p. 33-34.

PÁGINA 157

-

A lei atual, felizmente, o expurgou, mas manteve o vocábulo "concessão" para tratar do deferimento da patente. Vide, adiante, o Cap. V. A Constituição Federal de 1988 ainda se mostra ligada ao vetusto sistema (art. 5.º, XXIX), contudo.

justificam o próprio direito àquela criação intelectual e o reconhecimento do direito (absoluto, segundo o Autor) de utilização, pelo titular, de sua invenção.

O sistema da lei analisada no Capítulo anterior, por exemplo, da liberdade de patentes, permanecera, com algum temperamento, na Lei 3.674, de 7 de janeiro de 1919. Referida norma, como se viu, permitia à administração pública a decretação de invalidade da patente, no prazo de um ano (art. 97). A patente não se negava; podia-se apenas depois invalidá-la, por mais irregular que isso possa parecer. Afirma então novamente F.C. Pontes de Miranda, quanto a esse tema, que se tratava de fase oriunda da influência francesa (consoante já debatido no Capítulo III), mas que haveria de passar porquanto correspondesse a técnica legislativa que, por ter pouca atenção aos problemas científicos, demonstrava-se deficiente. A patente teria, então, o caráter de título, originário do despacho favorável à patenteabilidade do objeto. Logo, a medida a tirar da patente tem a ver com o maior ou menor grau de interferência do Estado. Ela não se confunde com o próprio direito do inventor. Antes, mostra-se historicamente como um dos direitos que lhe são atinentes em decorrência da criação.

6.6 A teoria do direito formativo gerador, ou direito aquisitivo gerador – nascimento do Direito de Propriedade Industrial

F.C. PONTES DE MIRANDA defende a existência, para o inventor, do direito de exploração antes da exploração em si. Entende que o mesmo raciocínio se aplica à invenção industrial, e, também, a outro ramo que não interessa ao presente trabalho, o dos sinais distintivos. No que diz respeito aos dois últimos institutos ora citados, esse direito seria relativo, apenas, à aquisição posterior da propriedade industrial, ou seja, mero direito formativo gerador. 46

Teorias, como a de P. ROUBIER,<sup>47</sup> de que a cessão do direito autoral é o pressuposto do nascimento do direito privativo, não merecem guarida.

Isso porque, para F.C. Pontes de Miranda, <sup>48</sup> pronta a obra, nasce o direito de explorar; a cessão se dá em plano de exercício, o que equivaleria à exploração pelo próprio

<sup>(47)</sup> Le Droit de la Propriété Industrielle, I, Paris, Recueil Sirey, 1952-54, 108.

<sup>&</sup>lt;sup>(45)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 257-258.

<sup>(46)</sup> Op.cit., p. 253

<sup>&</sup>lt;sup>(48)</sup> Op.cit., p. 254.

criador. Ao regime jurídico de criações intelectuais, industriais e sinais distintivos cabe a regulação da existência simultânea de diversos autores, sejam industriais, comerciantes, editores, etc. Ao fazer essa ressalva, porém, o tratadista não deixa claro, nesse ponto de sua obra, se o direito à exploração nasce também com a criação industrialmente aplicável ou se é decorrência da patente. Isso somente se pode aferir na sequência de seu trabalho, quando ele relata que nos objetos do direito industrial, como as invenções, desenhos, modelos, marcas, insígnias e sinais de propaganda, 49 o que existir a título de criação intelectual será regido pelo direito concernente às criações intelectuais, pois resta clara a existência de direito autoral de personalidade e de nominação para o inventor - no que efetivamente interessa ao presente trabalho. A proteção seria, pois, "ineliminável" por constar entre os fatos da vida e do conteúdo do sistema jurídico. No que concerne, porém, ao direito exclusivo de exploração, não importando se de índole puramente intelectual ou industrial, ele doutrina que caberia ao legislador escolher a categoria mais apropriada juridicamente. Defende a impossibilidade de anomia – que transformaria a criação intelectual em mera pertença do papel, característica que configura o regime corporativo – e, também, de comunismo das criações, que seriam dadas à exploração de todos, sem exceção. Deve em todo o caso, de alguma forma, haver sanção legal apta a resguardar o direito exclusivo de exploração.

Logo, pode-se inferir que patente é objeto econômico ligado à questão políticolegislativa, podendo se alterar dependendo das variações do sistema. É matéria "comercial", empírica, não necessariamente científica no entender de R. REQUIÃO.<sup>50</sup> O injusto, ao que se mostra, porém, é a submissão de vários aspectos da invenção, inclusive o econômico, à patente, sem alternativas.

Ao defender suas posições, F.C. PONTES DE MIRANDA deixa muito claro que elas decorrem de exposição do direito positivo vigente à época que escreve. <sup>51</sup> Antes da patente, pois, existiria apenas o direito à obtenção dela, que depende do exercício da faculdade de fazer o requerimento, mas não necessariamente decorre do direito de nominação. O que se estabelecia, segundo o sistema legal da época e como forma de atender à Constituição (v.,

\_

<sup>(49)</sup> Lembrando que a legislação da época fazia essa aglomeração.

<sup>&</sup>lt;sup>(50)</sup> Curso de Direito Comercial, 25. ed., Vol. I, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 25-26.

<sup>(51)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 282. Nesse sentido, ele ressalta a necessidade de "expor o assunto de olhos fitos na lei brasileira", para poder compreender o sistema que ela forma. A aceitação, porém, do sistema tem levado a atrasos consideráveis no trato do direito patrimonial do inventor.

supra, o Item "6.1" a este Capítulo), é que o princípio a observar para o resguardo da titularidade seria o do primeiro inventor, ou "da invenção ao inventor" (*Erfinderprinzip*), não o do requerimento (*Anmeldeprinzip*), a significar que o sujeito que faz o requerimento, apresentando-se como inventor, será assim considerado. No último, dá-se a patente a quem revela a invenção, pelo serviço que, assim o fazendo, presta ao progresso geral. No primeiro, deve ser averiguado o verdadeiro inventor a fim de considerar o ato-fato da invenção como o cerne do qual decorrem os direitos patrimoniais da mencionada invenção.

Mas, para o fim deste trabalho, preferir-se-á empregar a expressão "direito à patente" em vez de "direito formativo gerador", porquanto o direito à patente tem a ver com a prestação do Estado e não com a formação de direito posterior. No Estado em que não se dá patente há direito do inventor, mas não há "direito formativo gerador". Esse é um aspecto de direito positivo, apenas.

#### 6.7 Natureza do direito

Estabelecida a premissa da necessária proteção da lei, caberia a discussão sobre se o direito haveria de se considerar real, ou propriedade em sentido estrito, ou pessoal. O Código Civil de 1916, inserindo o direito de autor no Título II, do Livro II, da Parte Especial, e o Código da Propriedade Industrial de 1945 provêm respostas "de lege lata". Intercalando, contudo, essa consideração com o Projeto de C. BEVILAQUA, verifica-se que a intenção era exatamente essa: não trazer mais elementos novos ao sistema. <sup>52</sup>

A concepção de que a propriedade, na invenção, nasceria com o ato ou fato jurídico da criação, no âmbito da teoria do direito formativo gerador proposta por F.C. PONTES DE MIRANDA,<sup>53</sup> para este estaria superada, tendo em vista especificamente a sistemática do exame prévio sobre o qual se tratou quando da análise da Lei 3.129/1882, que, porém, não era a regra do sistema. O direito brasileiro manteve a prática com a edição do Código de 1945 para invenções e modelos de utilidade, o que já se observava desde o Decreto que criara a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (cf. o Item "2", acima). Essa sistemática, todavia, não explica, diferentemente do que defendeu PONTES DE MIRANDA, a ausência de propriedade com a criação. A diferença entre os modelos de "livre concessão" e de "exame prévio" só se diferenciam quanto à forma, não quanto ao objeto, que é a *expedição* da

=

<sup>(52)</sup> Cf. a discussão estabelecida no Cap. III, Item "8".

<sup>(53)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 255-256.

patente. Não importa o meio, em ambos o inventor leva seu pedido ao Estado. Se na mecânica do exame prévio o ato-fato de inventar não gera propriedade, tampouco, por essa mesma ótica, o faria no da livre "concessão" (ou livre deferimento). Destarte, ou a propriedade nasce com a criação em *ambos* os modelos<sup>54</sup> ou dela não se origina em nenhum deles. A propriedade industrial, essa sim nascerá com a patente.

Portanto, anteriormente à invenção, o direito, que antecede a patente, teria que natureza no momento de seu nascimento? Da mesma forma, como classificá-lo quando a patente se estabelece? Seria o mesmo direito e a patente apenas lhe confere maior eficácia? Haveria um direito efetivamente real que só se manifesta quando a patente é conferida? F.C. Pontes de Miranda, <sup>55</sup> analisando o sistema então vigente, afirma ser obrigatório que o direito, após a patente, seja compreendido como uma propriedade. Isso implica, para aquele Autor, analisar as seguintes hipóteses: 1.) pelo sistema de patentes, nega-se a existência de propriedade antes da expedição do documento; 2.) admite-se a propriedade, como um prius, à obtenção da patente; 3.) afasta-se a ideia de existência de direito anterior à patente. Contrariando a última, o art. 6.º do Código de 1945 trazia a expressa disposição de que "os autores de invenção suscetível de utilização industrial terão o direito de obter patente que lhes garanta a propriedade e o uso exclusivo da mesma invenção". As normas anteriores, consoante se viu, ditavam que a propriedade e o uso exclusivo eram garantidos pelo ato-fato da invenção. O direito, ao menos o que garante a obtenção da patente, existia e estava expressamente descrito.<sup>56</sup> Restam, pois, duas possibilidades, consubstanciadas, a primeira, em admitir a propriedade logo com a criação e, a segunda, em considerar a previsão legal como o direito à aquisição da propriedade ou "direito formativo gerador" (na verdade, direito à patente).

Mas é sobre esse ponto que a análise histórica possibilita realizar contribuição. Originada no medievo, a patente influencia apenas o aspecto industrial. Por isso, a invenção confere o "direito à patente" e não a última confere direito ao inventor. Nesse

<sup>(54)</sup> V., a respeito, o Cap. III, Item "6.9.12.1".

<sup>(55)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 256.

<sup>(56)</sup> Aproveita-se a crítica que F.C. PONTES DE MIRANDA faz aos livros de propriedade intelectual e industrial, no sentido de conterem "muita história e pouco direito, muita vontade de legislar e pouca de expor a *lex lata* e de resolver os problemas de construção" para relatar que o fato de ele estar realizando a análise do direito positivo não o impediria de ver que a sistemática contrariava o direito do inventor como propriedade, reduzindo-a à patente e, com isso, à mera exclusividade. Há que considerar, porém, que ainda não havia restrição como a do art. 23 da Lei 5.772/1971, que será objeto de verificação ainda neste Capítulo.

sentido, enquanto objeto de criação humana, o direito do inventor, ou a própria criação, é (ou deveria ser) tema de direitos reais em seu aspecto patrimonial e, por isso, "propriedade" e objeto de domínio. O direito de que trata a patente é mera forma de o Estado regular o mercado de tecnologia. Por isso, a "exclusividade" que da patente decorre é tema de direito comercial. A patente não dá conformidade ao direito do inventor. Antes, o retira de sua universalidade patrimonial para inseri-la em campo amplo do conhecimento da comunidade. Isso é objeto de um suposto "direito de patentes" e é esse o ramo que faz parte da "propriedade industrial". Não a invenção em si, mas essa a partir do momento em que se decide pedir patente e até o fim do prazo de validade desta. Trata-se de algo que permitiria ao ordenamento dar outras formas de retribuição patrimonial ao inventor que não a tutela da exploração. Muitos criadores não são empresários e não têm essa característica. Logo, a regulação do mercado e a exploração do objeto da invenção patenteada é que são temas de propriedade industrial. O direito à patente é formador da "propriedade industrial" como ciência específica. Os demais tópicos, especialmente o "iter" do trabalho do inventor e a natureza do invento antes da patente, estão, desde o advento desse Código, à mingua de estudo e proteção.

Destarte, a patente não gera a propriedade. Historicamente, ela a garante se a intenção é utilizar a estrutura do direito brasileiro e o "sistema de patentes". A propriedade nasce, em tese, com a criação independentemente do sistema a que o ordenamento dê preferência, sendo esse o aspecto do direito patrimonial. O fato de o Código de 1945 manter essa sistemática serve de prova à hipótese. Logo, não se tem na patente um "modo de aquisição" da propriedade móvel da invenção, mas da propriedade *industrial*.

# 6.8 Direito de personalidade do inventor

No tocante ao ato de criação – o inventor pode escolher, ao criar, e antes de se proclamar criador, se requer a patente ou se tem a intenção de deixar de atribuir sua autoria à invenção.<sup>57</sup> Isso está no âmbito de seu direito de personalidade, que persiste embora

-

<sup>&</sup>lt;sup>(57)</sup> Cf. F.C. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado – Parte Especial...* cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 278. O tratadista lembra que a Alemanha, segundo a Lei de 8 de maio 1936, § 36, garantia ao inventor, ainda quando fosse empregado de fábrica, a inclusão de seu nome no título da patente. O art. 4 *ter* da CUP, com o texto da Conferência de Londres, afirmava que o inventor tem o direito de ser mencionado na patente, algo a que os juristas alemães deram o nome de "Erfinderehre", ou "honra do inventor", o que não corresponde à técnica mais correta porquanto não se trata, "in casu", de honra, direito que não se confunde com o autoral. O art. 68 do Código de 1945 dispunha expressamente que

expirado o prazo do "privilégio" conferido pela lei. O direito de ligar o nome à obra é inafastável.

A questão da "industriabilidade" da invenção é de interesse para o presente trabalho pelo aspecto patrimonial, mas, principalmente, pela questão da exclusividade. Caso decida por não tentar patenteá-la, está-se no domínio de criação sua, tendo o inventor as escolhas à disposição. Caso venha a fazê-lo, o direito de personalidade persistirá ainda que superado o prazo da propriedade industrial ou se houver cessão dos direitos patrimoniais relativos à exclusividade.

Logo, propriedade industrial, no tocante à invenção, é um conjunto de regras que disciplina o direito à exclusividade, aplicando restrições à propriedade em decorrência do interesse que o conhecimento geral tem no desenvolvimento técnico por ela gerado, estabelecendo relação apenas indireta com o direito de personalidade do inventor, ainda que as normas determinem o reconhecimento da autoria, o que fazem em decorrência da natureza desse direito em particular, mas que não é tema daquele ramo da ciência jurídica.

F.C. Pontes de Miranda entende, de outro lado, ser desnecessário a lei criar qualquer tipo de regra para atender ao "cientista descobridor", ao qual se relaciona juridicamente a autoria da descoberta. O direito autoral do cientista e o direito de personalidade do inventor teriam idêntica natureza. Não se cogitaria, porém, de conferir ao cientista propriedade, pois para tanto seria necessária a possibilidade de concretização do bem corpóreo ou incorpóreo, algo extremamente difícil no tocante às teorias e resoluções de problemas. A ciência, como dimensão social, teria o aspecto econômico sempre como secundário. Essa posição não seria prejudicada ainda que houvesse cientistas dispostos em atividade empresarial, já que a ciência contempla um interesse e a empresa, outro, não obstante haja coincidência na atividade finalística. Caso a invenção contenha descoberta científica, não haveria ofensa à última se alguém a divulgasse, dando também o crédito ao descobridor. Mas ao inventor interessa a propriedade do bem incorpóreo.

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>quot;Sempre que a patente requerida pela empresa, sociedade, firma ou instituição resultar de um contrato de trabalho, será obrigatoriamente mencionada essa circunstância, bem como o nome do inventor, no requerimento e na patente". Se no momento inicial não quis ver seu nome mencionado, pode mudar de ideia e ver que se o faça a qualquer tempo.

<sup>(58)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 278-279.

V., porém, o que se relatará no Cap. VI e nas conclusões deste trabalho. Além disso, confira-se a opção legislativa acerca do direito de autor na lei 9.610/1998.

Com isso, o Autor parece inclinar-se à concepção de que não é possível a propriedade recair sobre "ideias". Essa é a tradição jurídica brasileira.

Para J. GAMA CERQUEIRA, não há dúvidas sobre a posição legítima do direito do inventor no ordenamento, pelo dever que tem o Estado de proteger, dar guarida, ao homem e, como consequência, aos frutos de seu trabalho, incluindo-se aí sua atividade intelectual. Dada essa origem, o direito natural exerceria, para aquele Autor, verdadeira exigência de que ocorra a proteção jurídica ao direito do inventor.<sup>61</sup>

Por isso, as opiniões contrárias ao reconhecimento do direito do inventor têm, notadamente, fundo econômico e social, antes de propriamente jurídico. Essa teoria baseia-se no suposto fato de que as invenções seriam um produto de sua sociedade e decorrência das necessidades desta: por mais originais que se venham a considerar, somente se realizam por haver largo arcabouço anterior que lhes dá suporte e garante a existência, assim considerados os elementos da ciência e das pesquisas tecnológicas que lhe antecedem.

Na opinião de J. GAMA CERQUEIRA, é isento de dúvida, ainda, o fato de que a invenção é produto das necessidades de seu meio e dos conhecimentos neste último acumulados. Também não se pode contestar que, em qualquer invenção, há alguma parte ou elemento que não é inédito ou original, além daqueles efetivamente inovadores. Mas é sobre esses últimos que recai o direito do inventor, não sobre o que já era de conhecimento geral. Além disso, não se pode concluir que, após surgirem as necessidades e os problemas, naturalmente surgirão também as invenções que lhes darão alento. As técnicas e conhecimentos passados estão disponíveis a todos, mas poucos serão os que se vão lançar à empreitada inventiva, ainda que o ambiente de convivência se possa considerar determinante para os fins a que se chegará. 62 É para esses indivíduos ou grupos que a proteção deve se voltar, de maneira a estimular-lhes o trabalho e, posteriormente, sua divulgação. Por tais motivos, GAMA CERQUEIRA entende que não se pode desconhecer o direito natural que toca ao inventor sob pena de "aniquilar" o espírito inventivo que se mostra essencial ao desenvolvimento social e econômico. Também inaceitável seria a objeção lastreada na liberdade de indústria, pois a criação não pode ser utilizada ou explorada antes de se tornar realidade, não sendo possível, enquanto não houver a

PÁGINA 164

<sup>(61)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 131-132.

<sup>&</sup>lt;sup>(62)</sup> Op.cit., p. 132.

atividade inventiva (utilizada, aqui, com o sentido de criação, não de requisito legal para a concessão de patente), dela tirar proveito. 63

#### 6.10 A possibilidade de colaboração

Interessante menção faz J. GAMA CERQUEIRA<sup>64</sup> à colaboração. Ainda que um cientista desvende um princípio científico novo ou propriedades até então desconhecidas de elementos naturais, o surgimento de invenção que torne prática a teoria não transforma o primeiro em colaborador da atividade inventiva. Seria importante, talvez, rever o conceito, não pelo raciocínio em si, mas pela necessidade de aproximar a pesquisa científica da tecnológica, objetivo para o qual o Direito poderia contribuir.

# 6.11 Dos requisitos

Para os fins do Código de 1945, seria "privilegiável" pela patente a invenção considerada nova e suscetível de utilização industrial.

Segundo o § 1.º do art. 7.º, nova se consideraria a invenção em duas hipóteses:

I. no caso de invenção que, até a data de depósito do pedido de patente, não houvesse sido objeto de depósito ou patente no Brasil, nem usada publicamente ou descrita em publicações, de maneira que tornasse possível sua realização;

II. quando a invenção, até um ano antes do depósito do pedido de patente, no país, não tivesse sido patenteada no estrangeiro, nem, consoante o caso anterior, descrita em publicações de modo que tornasse possível sua realização.

A novidade, para J. GAMA CERQUEIRA, além de não se confundir com a originalidade, seria conceito puramente legal que, por isso, poderia variar de um país a outro. <sup>65</sup>

Introduzia, no tocante à temporalidade, o § 2.º do art. 7.º do Código, o "período de graça", segundo o qual o requisito de novidade do invento não seria invalidado pelas comunicações, feitas às sociedades científicas e associações técnicas profissionais, legalmente constituídas, ou pela divulgação oriunda de teses de concursos, exposições ou feiras, oficiais ou oficialmente reconhecidas. Nesse caso, o depósito do pedido de patente

<sup>&</sup>lt;sup>(63)</sup> Op.cit., p. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>(64)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 11.

<sup>(65)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 55.

deveria ser feito no prazo de um ano, contado do dia da realização de qualquer dos fatos ora descritos.

F.C. PONTES DE MIRANDA trata o tema no âmbito da "patenteabilidade". As leis se referem de modo sintético a invenções que são ou não patenteáveis. Para tanto, considerase, em simetria com a exigência do Código:

INDUSTRIABILIDADE — deve ser assim avaliada se tiver imediatismo, de acordo com F.C. PONTES DE MIRANDA. Esse mesmo Autor sopesa, porém, que a invenção tem sua industriabilidade apreciada em relação ao consumo efetivo ou à produção e, por isso, pode ser considerada industrial se puder servir a uso posterior, de caráter especial. Como julgar o imediatismo de acordo com essa opinião, porém? Além disso, o imediato pode ser o processo em relação ao futuro ou ao tempo em que a patente é deferida?

A já citada *NOVIDADE* – deve-se satisfazer, a partir de objeto novo, necessidade de produção ou consumo, para se atender a esse requisito. O sistema jurídico não acolhia a tese de não se considerar invenção a descoberta que dê ao objeto já conhecido a propriedade de suprir as necessidades ora citadas. Normalmente da invenção resulta objeto novo, mas ao bem incorpóreo é possível recair em objeto já conhecido e, para efeitos industriais, transformar-se em objeto novo.

A publicidade a que o Código de 1945 se referia (art. 7.°, § 1.°, "a") deveria ser a decorrente da vontade do inventor. Poderia ser também a que se fizesse contra sua vontade, mas a que não se seguisse contraposição dele, ou "atitude negativa" como prefere F.C. PONTES DE MIRANDA, 66 que se há de considerar como anuência, inclusive o silêncio. Já o art. 7.°, § 2.°, afastava a renúncia tácita no caso de se ter dado, a respeito da existência da invenção, unicamente conhecimento à comunidade científica, associação técnica, divulgação em tese de concurso, etc.

Esses requisitos se relacionam, de maneira clara, ao direito à patente.

#### 6.12 Caráter da invenção

Sendo a criação *industrial*, seu caráter é, para F.C. PONTES DE MIRANDA, necessariamente utilitário. Ainda no regime do exame prévio, não existe eficácia

\_

<sup>(66)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 290.

concessiva<sup>67</sup> por parte do Estado, que é obrigado à patenteação preenchidos os requisitos. A patente teria, pois, para esse Autor, efeito declarativo quanto ao direito do inventor em si e constitutivo da propriedade industrial.<sup>68</sup> Mas é provavelmente aí que reside o cerne da questão: o que se costuma chamar de "propriedade industrial" não é necessariamente a propriedade em si, mas uma característica peculiar ao objeto, consistente na exclusividade da exploração. Caso um ou mais inventores venham a obter o mesmo resultado, sem conhecer o trabalho dos outros, há equanimidade quanto a seu direito de requerer a patente, deferindo-se, em tal hipótese, o pedido a quem primeiro o fez. Logo, o efeito constitutivo se manifesta quanto à exclusividade, não à propriedade em si, que nasce com a criação. Só não poderá, por óbvio, exercer o direito a requerer patente o que se declara inventor, mas não o é, e que age sem o consentimento do criador verdadeiro.

#### 6.13 Das Invenções não passíveis de patenteamento

A possibilidade, ou não, de o invento receber patente faz parecer que essa é uma matéria de direito comercial. Verificar os temas de modo tão diverso mostra que há um deles, de importantes consequências, que passa ao largo da tutela jurídica: as invenções não patenteáveis. São objetos do direito da mesma maneira, podem ter valor econômico mas não basta dar a eles a proteção sob os bens corpóreos que geram.

Consoante já se havia feito, de certo modo, na Lei 3.129/1882, definia o Código, em seu art. 8.º, as invenções não privilegiáveis (*rectius*, patenteáveis). Incluíam-se no rol as criações que tivessem finalidades exclusivamente contrárias às leis, à moral, à saúde e à segurança públicas; as que tivessem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero ou, ainda, matérias ou substâncias obtidas por meios ou processos químicos; as concepções puramente teóricas; a justaposição de órgãos conhecidos; a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se disso resultasse, no conjunto, efeito técnico imprevisto; os sistemas de escrituração comercial, de cálculos, de combinação de finanças ou de créditos, bem como os planos de sorteio, especulação ou propaganda.

O "efeito imprevisto" da lei é exatamente a satisfação da necessidade produtiva ou de

=

Um dos motivos para o termo "concessão" ser incompatível com o sistema brasileiro de resguardo a produções inventivas desde a constituição de 1824, pelo menos.

consumo a que se aludiu acima.<sup>69</sup> Se ele não existe, é porque qualquer técnico poderia prever e obter o efeito de acordo com o conhecimento já externado naquele momento.<sup>70</sup>

# 6.14 Da garantia de prioridade

Previa-se no art. 9.º do Código disposição relativa à "garantia de prioridade", similar àquela prevista no art. 2.º, § 2.º, da Lei 3.129/1882. Para tanto, o interessado que, antes de requerer patente, pretendesse realizar experiência ou exibições públicas de sua invenção sem, com isso, prejudicar o requisito da novidade, poderia pedir ao diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial o arquivamento do relatório descritivo de sua invenção. Dispensadas, no caso, restariam as formalidades de exame e publicação aplicáveis, ordinariamente, aos "privilégios" de invenção. 71

Quanto ao prazo de duração, previsto no texto original do art. 9.°, § 1.°, do Código, de acordo com F.C. PONTES DE MIRANDA, tecnicamente se deveria entender que a eficácia da prioridade, pelo ato de arquivamento prévio, perduraria por um ano do depósito do relatório descritivo.<sup>72</sup> Mas os parágrafos do dispositivo foram revogados pouco tempo depois que a norma entrou em vigor, tornando a consideração despicienda.

Para garantir a prioridade, os pedidos também poderiam ser depositados nas Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho nos Estados ou em repartição estadual a que competissem as funções daquelas delegacias (art. 20).

<sup>(69)</sup> Cf. F.C. PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado – Parte Especial...* cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>(70)</sup> Cf. M. ROTONDI, *Lezioni di Diritto Industriale*, Padova, Cedam, 1933, p. 301 e seguintes.

O dispositivo teve redação dada pelo Decreto-lei 8.481, de 1945. O texto original era mais abrangente, conforme se pode ver na sequência:

<sup>&</sup>quot;Art. 9.º Aquele que, antes de requerer patente, pretenda fazer experiência, ou exibições públicas da invenção, sem prejudicar o requisito da novidade, poderá pedir, no Departamento Nacional da Propriedade Industrial o arquivamento do relatório descritivo da sua invenção, dispensadas as formalidades de exame prévio ou publicação aplicável a tais patentes.

<sup>§ 1.</sup>º O arquivamento do relatório descritivo, uma vez deferido pelo Diretor do Departamento, somente valerá para fins de prioridade, pelo prazo máximo de um ano, contado da data em que tiver sido efetuado.

<sup>§ 2.</sup>º Findo o prazo de um ano, sem que tenha sido requerida a patente ou provado haver o inventor explorado, com fins lucrativos, o objeto da invenção, antes ou durante a vigência da garantia de prioridade, deverá esta ser cancelada pelo Diretor do Departamento, *ex-officio*, ou a requerimento de qualquer interessado, com recurso no prazo de sessenta dias contados da data da publicação do despacho."

<sup>72)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 293.

### 6.15 Os pedidos de patentes

Quanto aos pedidos de patentes, o Código acolhia em um mesmo capítulo os pleitos relativos às invenções, aos modelos de utilidade e aos desenhos ou modelos industriais. Segundo o art. 17, o "pretendente" deveria depositar, no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o pedido acompanhado do relatório descritivo, com os respectivos desenhos. Cada pedido somente poderia compreender uma única invenção, e o requerimento deveria trazer obrigatoriamente o nome do inventor, por extenso, a sua nacionalidade, profissão e domicílio, além do nome e do endereço de seu procurador, se houvesse. Também imprescindível era conter o título explicativo da invenção, de modo "sumário e preciso", em consonância com o constante do relatório (§ 1.º). De acordo com o § 2.º do artigo ora analisado, o relatório também deveria observar formalidades básicas (como o uso do vernáculo, descrição do invento que fosse clara e precisa, demonstrando seu fim e modo de usá-lo, etc.), das quais se sobressai a prevista no item "2.º", pois pela primeira vez há ressalva à explicação do problema técnico que a invenção se presta a resolver, devendo constar da descrição, que também demonstraria sua execução e modo de funcionamento. O item "3." vai abandonar a expressão "extensão do direito" que a Lei de 1882 usava (art. 3.°, conforme visto no Capítulo III, item "6.9.9"), pois seria o resumo que definiria os pontos constitutivos da invenção e serviria de base para "estabelecer e delimitar os direitos do inventor".

O art. 21 tratava da proteção ao depósito feito no estrangeiro, em consonância com o que já era praxe de acordo com a Lei 3.129/1882 e que, como se viu, foi o traço mais marcante daquela legislação. O prazo da proteção seria o estipulado na respectiva convenção ou tratado, sendo que a prioridade não seria invalidada por fatos ocorridos durante o interregno previsto. Os exemplos dados pela norma seriam: idêntico pedido, publicação da invenção, do modelo ou do desenho, seu uso ou sua exploração.

De acordo com o § 1º do art. 21, o prazo de prioridade ficaria averbado na patente se o interessado, no depósito, reivindicasse os benefícios decorrentes do pedido anterior, fazendo disso prova com o certificado de depósito no país de origem ou com a respectiva patente.

#### 6.16 Procedimentos

Conjugavam-se nos arts. 22 a 32 o procedimento de exame formal e técnico dos

pedidos de patentes de invenção, de modelo de utilidade, de desenho e de modelo industrial.

Ainda que não seja o escopo específico do presente trabalho tratar de aspectos procedimentais, o impacto de alguns dispositivos, como os que tratam de prazos para a realização do exame, atingem diretamente o direito do inventor e serão, por isso, abordados para que se mostre possível a elaboração de sugestões colaborativas ao final do trabalho.

Após o exame meramente formal previsto no art. 22, estando o pedido de "privilégio" de invenção em termos, passar-se-ia ao exame técnico da invenção desde logo (art. 23). Seria possível, para tanto, quando fosse conveniente, solicitar a audiência (*rectius*, assistência) de outros serviços técnicos especializados da administração pública federal, subordinados ou não ao ministério competente, ou de organizações reconhecidas pelo Governo como órgãos de consulta. Nesse caso, inserir-se-iam, em tese, institutos de pesquisa de notória reputação.

Chama, porém, a atenção o conteúdo do § 1.º, "a", do art. 23, segundo o qual o exame técnico haveria de ser concluído dentro do prazo máximo de sessenta dias quando o objeto fosse pedido de patente de invenção.

Como se demonstrará adiante (tanto no presente Capítulo quanto no próximo), porém, prazos tão curtos não se mostraram a regra do sistema.

J. GAMA CERQUEIRA relata, ademais, que a ideia de restringir o âmbito do exame prévio – que, em sua opinião, permaneceu no Código de 1945 após ser introduzido, de modo amplo, com o Decreto 16.264/1923 (apesar de o governo afirmar que essa não seria a intenção) – implicava o dever de o órgão competente se limitar à repressão da obviedade, ao exame do critério relativo da novidade e a apreciar a matéria alegada nas oposições. Somente isso.<sup>73</sup>

O responsável pelo exame, no órgão oficial, poderia pedir ao inventor, ou a seu procurador, esclarecimentos que julgasse necessários acerca da invenção, além de solicitar novos relatórios descritivos, novos desenhos, amostras ou modelos. Encerrado o exame técnico (art. 26), levar-se-iam à publicação os pontos característicos do invento, para conhecimento público e apresentação de oposições. Estas deveriam ser oferecidas no prazo

-

<sup>(73)</sup> *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 116-117.

de trinta dias, contados da publicação. O advento da oposição de terceiros faria o pedido ser submetido a novo exame, sem previsão expressa, desta feita, de prazo para que se encerrasse.

De acordo com o art. 32, se houvesse dúvida a respeito da natureza da invenção, ou se o exame técnico revelasse que o pedido não poderia ser concedido como modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, mas como "privilégio" de invenção (ou seja, o pleito era mais complexo do que a descrição original demonstrara), ou se o contrário ocorresse (o pedido de invenção correspondesse, em verdade, a modelo de utilidade, ou a mero desenho ou modelo industrial), o Diretor do Departamento determinaria a apresentação de novo relatório, apto a promover a correta classificação do invento.

# 6.17 Expedição da patente e direito de nominação

A patente seria expedida, após cumpridas diversas formalidades, entre elas a assinatura do Diretor do Departamento e do Chefe da Divisão de "Privilégios", ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade da invenção. Na patente deveriam ser mencionados nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, nome do procurador, se o caso, título da invenção e o prazo de duração (art. 34 e seu parágrafo único). Essa é maneira simples que o direito de nominação recebia, compatível com o que se salientou, no sentido de que a matéria não é de propriedade industrial, mas de direito de autor.

#### 6.18 Da duração

O "privilégio" de invenção vigoraria por quinze anos, contados da data de expedição da patente. Ao governo seria dado, porém, e excepcionalmente, julgando conveniente aos interesses nacionais e mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar aquele prazo de vigência por até cinco anos. Findos os períodos o invento cairia no domínio público (arts. 39 e 40).

Cabe, aqui, relacionar outro debate a respeito dessa categoria de bens. A temporalidade seria argumento utilizado por muitos<sup>74</sup> para que não se considerasse o direito do inventor como verdadeira propriedade. Mas F.C. PONTES DE MIRANDA apresenta

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(74)</sup> Cf., nesse sentido, J. KOHLER, *Manuale* ... cit. (nota "21", Introdução), p. 15 e 16.

inatacável argumento para afastar a ideia de que, tanto em âmbito "intelectual" (do direito de autores de obras literárias e artísticas, v.g.) quanto em matéria de direito industrial, não haveria propriedade por conta da restrição temporal. Ora, é indiscutível que há propriedade temporária que recai inclusive sobre bens corpóreos. Porém, a verdadeira razão para que se afaste aquele argumento detrimentoso não seria esta, mas o fato de, em tais casos, não ser temporária a propriedade, mas a *titularidade*. Isso porque, transcorrido o tempo previsto em lei, passa a haver *res communis omnium*, algo que não se alterou com a mudança normativa ao longo da história.

Dentro desta mesma ótica do decurso temporal, quanto ao fato de não ser, a propriedade industrial, passível de usucapião, F.C. PONTES DE MIRANDA<sup>76</sup> afirma que para se conceber o direito de propriedade não é, de maneira alguma, imprescindível a usucapibilidade.<sup>77</sup> Pode-se adicionar ao raciocínio deste Autor o fato de haver bens que, embora objetos de propriedade, ninguém pode usucapir.

J. GAMA CERQUEIRA entende o tratamento dado ao objeto, pela lei positiva, como simples propriedade temporária e resolúvel. Romo visto, porém, o que se encerra é a titularidade sobre o objeto do direito do inventor, que passa ao público, não a propriedade em si, pois essa tem efeitos diferenciados em virtude da patente. Os direitos de cunho pessoal não se encerram com o fim do prazo da patente, sendo outra diferença do aspecto patrimonial neste particular.

A transferência da titularidade é um dos efeitos da decisão do inventor de levar seu invento à patente. Pelo sistema adotado no Brasil, ele pode explorar em segredo o resultado de seu trabalho, mas também pode divulgá-lo, colhendo, em princípio, o reconhecimento, mas que, pela subordinação necessária à patente, só gera direitos patrimoniais a partir desta. Portanto, seria necessário não só provê-lo de alternativas como desenvolver mecanismos para vincular mais firmemente seu nome à criação.

6.19 Das invenções ocorridas na vigência de contrato de trabalho

Também pela primeira vez, tratava o Código das invenções ocorridas na vigência de

V., porém, a respeito, a obra de P.M.N. BARBOSA, *Direito Civil da Propriedade Intelectual – o Caso da Usucapião de Patentes*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012.

(78) *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>(75)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>(76)</sup> Op.cit., p. 251.

contrato de trabalho.

Os inventos do empregado, quando decorrentes, de modo concomitante, de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamentos fornecidos pelo empregador, seriam de propriedade comum, em partes iguais. Apenas isso não se concretizaria se o contrato tivesse por objeto, implícita ou explicitamente, a pesquisa, designada pela lei como "científica" (tecnológica, na verdade). Caberia a exploração do invento ao empregador, ficando para este a obrigação de fazê-lo em um ano, contado da data da expedição da patente. Não o fazendo, poderia ver revertida, em favor do empregado, a plena propriedade (art. 65 e parágrafo único). Se não houvesse acordo, ao empregador dava-se a oportunidade de requerer judicialmente a "adjudicação" da plena propriedade, mediante indenização ao empregado.

A circunstância de a invenção resultar de um contrato de trabalho (art. 68), bem como o nome do inventor, seriam obrigatoriamente mencionados, no requerimento e na patente, quando a última fosse requerida por pessoa jurídica.

É possível haver peculiaridades nessa categoria de invenções. Quanto aos momentos da criação, ela pode ser anterior ao emprego, pode ocorrer no curso deste ou após o desligamento. Se a elaborar sem nenhum dos elementos inerentes à empresa em que trabalha, como materiais, instalações, etc., tem o empregado exclusividade no direito a pedir patente.

Caso tivesse utilizado algum daqueles elementos, mas sem que eles tivessem sido "fornecidos" pelo empregador, ou seja, se o uso se realizasse a título de comodato, por exemplo, não se teria a hipótese de invenção "de serviço", mas de propriedade exclusiva do empregado.

Trata-se, segundo F.C. PONTES DE MIRANDA,<sup>79</sup> da figura da "invenção livre", ainda que exista ajuda ocasional do empregador. O inventor não estava vinculado a contrato de emprego que previa a pesquisa. Tampouco se verificou a atividade inventiva como decorrência de labor na seara empresarial. Não há, além disso, remuneração para que o empregado invente.

Se o empregado não tivesse exercido seu labor na invenção enquanto vinculado a

<sup>&</sup>lt;sup>(79)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 302.

determinada sociedade, não haveria subsunção à hipótese.

Havendo, ademais, entre o inventor e alguém, relação que determine a perda do direito a requerer a patente ao inventor em favor do outro, tem-se, no caso, hipótese de sucessão. Assim, se a relação de perda se der em favor de pessoa jurídica, tem essa que alegar e provar sua condição de sucessora, não bastando a mera afirmação, como se extraía do comando do art. 6.º, parágrafo único, do Código de 1945 e do art. 141, § 17, da Constituição de 1946. Esse desencadear de fatos não seria necessário, todavia, se à pessoa jurídica fosse dado inventar.

Em muitas oportunidades, porém, a invenção decorre da própria organização empresarial e da disposição, promovida pelo empregador, dos meios e conhecimentos necessários ao desenvolvimento.

A legislação da época abstraiu a possibilidade de ser, de alguma maneira, indeterminável o verdadeiro criador quando há invenção empresarial. Não lhe importava, pois, se a criação decorresse da estrutura empresarial em si. Não havia previsão sobre o que fazer se a invenção surgisse sem que se pudesse relatar precisamente quem foi seu criador, ou criadores.

A disposição de que trata o art. 65, segunda parte, deveria ser escrita. Necessariamente, pois, seu conteúdo estaria expresso no contrato de trabalho, ou o direito à invenção seria exclusivo do empregado. Para ter o efeito de sucessão direta pelo empregador, o empregado deveria saber de antemão que os direitos de índole patrimonial sobre a invenção não seriam seus, pois sua remuneração é exatamente a contrapartida do trabalho inventivo.<sup>80</sup>

Apesar de tratar de "pesquisa científica" como atividade empresarial, o que não é tecnicamente o mais acertado pois "científico" é algo genérico que não necessariamente desencadeará, em seu desenrolar, elemento prático — daí o motivo de ser preferível a expressão "pesquisa tecnológica" —, correto está F.C. PONTES DE MIRANDA ao tratar do contrato que tem por pressuposto a atividade inventiva. Como, em seu entender, o direito das patentes se guia pelo interesse do progresso industrial, a disposição empresarial tendente às criações é essencial ao desenvolvimento técnico, ainda que, sem o trabalho do

<sup>(80)</sup> Nesse sentido, cf. F.C. PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado – Parte Especial...* cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 305.

inventor, nada de concreto se obtenha.<sup>81</sup>

No tocante à *ratio legis* da aquisição pela empresa, pensou-se, inicialmente, que o fundamento da regra do art. 65, segunda parte, seria o estabelecimento de analogia com o art. 608 do Código Civil revogado, 82 o que, para F.C. PONTES DE MIRANDA, leva à errônea ideia de similaridade entre o trabalho da procura por um tesouro e o de quem faz pesquisa com finalidade inventiva. 83 O que há é contrato de trabalho que confere à empresa, apenas, o direito à patente e a exclusividade desta derivada.

# 6.19.1 Hipótese de desconhecimento do inventor

O direito patrimonial pode se originar e diretamente ser relacionado à empresa sem que se saiba o verdadeiro inventor durante os trâmites da atividade. Em tal situação, sugere F.C. PONTES DE MIRANDA<sup>84</sup> o que seriam respostas possíveis:

I.1 não se sabendo o verdadeiro inventor, não está, pela mera ignorância, descaracterizada a existência daquele. O direito à patente, no caso, deriva da cessão que fez o criador original sobre os direitos, pois o contrato de trabalho implica a transmissão de direitos futuros:

I.2 o direito à patente é, desde a origem, da própria empresa, pois foi ela a inventora;

II.1 sabendo-se a identidade do inventor, houve cessão por parte deste e a empresa adquiriu o direito à patente a título derivado, que se originou da cessão de direitos futuros peculiar à espécie ora analisada;

II.2 embora se saiba quem inventou, a empresa terá originariamente o direito à patente, pois a lei considera que, no curso do contrato de trabalho, qualquer invenção será decorrência direta da atividade de pesquisa.

Dizer, porém, no sistema legal brasileiro que a invenção é "de empresa" não corresponde a afirmar que foi por esta criada, mas que deriva da atividade empresarial que tenha o fim inventivo. A lei permite, todavia, que pessoas jurídicas figurem como titulares dos direitos. É por isso que o ora citado PONTES DE MIRANDA alega não ser decorrência

\_

<sup>(81)</sup> Op.cit., p. 303.

<sup>&</sup>quot;Art. 608. Se o que achar for o senhor do prédio, algum operário seu, mandado em pesquisa, ou terceiro não autorizado pelo dono do prédio, a este pertencerá por inteiro o tesouro."

<sup>(83)</sup> Op.cit., p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>(84)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 311- 313.

necessária do reconhecimento dos direitos autorais do inventor (notadamente o de personalidade e o de nominação) a titularidade do direito à patente, pois isso seria resquício de época em que se ligava o direito de propriedade à personalidade. Dependeria, exclusivamente, do sistema econômico da sociedade o pertencer, ou não, ao autor da obra ou da invenção os direitos de reprodução ou de obter a exclusividade de exploração, não sendo, portanto, consequência indissociável dos direitos autorais. Isso levaria, pois, à necessária conclusão exposta no item "II.2", retro, no sentido de que o ordenamento impõe ser originário o direito da empresa à obtenção da patente e, logo, à consequente exploração.

# 6.20 Extinção, caducidade e nulidade

As patentes de invenção se extinguiriam pela expiração do prazo legal ou pela renúncia do respectivo proprietário, constante de declaração que deveria revestir "forma legal".

A caducidade das patentes ocorreria, automaticamente, caso não fossem pagas as anuidades nos prazos legais. Caducariam, ainda, por requerimento de terceiro que, com legítimo interesse, provasse perante o órgão legal que os respectivos titulares, ou seus representantes, sem motivo de força maior, não fizeram no país uso efetivo da invenção, por tempo superior a três anos consecutivos. Esse é um dos princípios geradores da Convenção da União de Paris, consoante se examinou no Capítulo III.

As patentes, todas, poderiam ser canceladas, de ofício, nos seis meses seguintes à data da "concessão", quando se verificasse que haviam sido expedidas com infração manifesta do requisito essencial da novidade (art. 80). Esse procedimento parece herdado da alteração que sofreu a lei anterior. Es deveras estranho, porém, admitir que a administração defere e, depois, indefere o mesmo objeto.

Desta feita, porém, a lei reservava a nulidade para capítulo separado. Ela seria reconhecida e declarada se ficasse provado que seu objeto não satisfazia os requisitos legais de fundamento da patente; se o deferimento ocorresse em preterição de direitos de terceiros; caso, com fim fraudulento, o título do invento fosse diverso do seu verdadeiro objetivo e, finalmente, se o autor, no relatório descritivo do invento, houvesse descumprido

=

<sup>(85)</sup> V. o Item "6.9.12.2" ao Cap. III, supra.

# 7. Considerações finais sobre o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro

A partir de tudo que se viu da análise do primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro, conclui-se que os requisitos determinados pela norma são fundamentos do "direito à patente", que, por sua vez, é um dos direitos do inventor.

A perspectiva histórica, baseada nas normas vistas até o momento, permite verificar a ausência de disposição do direito positivo brasileiro que alterasse a afirmação feita no início do trabalho, de que o fundamento do direito do inventor é o ato-fato da invenção. Até o momento, a história das fontes confirma a assertiva.

O que cabe mencionar, porém, em termos estruturais, é que o Código de 1945 é fruto de um movimento de "procedimentalização" e inserção da matéria na burocracia oficial, <sup>86</sup> que se inicia com a criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial e se mantém forte até os dias de hoje.

Note-se que, dos arts. 17 a 34, o Código praticamente só trata de matéria de procedimentos. V., nesse sentido, o Apêndice IV, para mais fácil conferência.

Essa concentração dos poderes, no órgão administrativo, sobre as decisões de patentes acaba por afastar este ramo do direito do Judiciário. A título de exemplo, ao se pesquisar a base de dados de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito de decisões lastreadas no Código da Propriedade Industrial de 1945, não se vislumbram discussões sobre o tema da invenção diretamente. O resultado que se obtém, entre os anos 1950 e 1960, é o seguinte (do mais antigo para o mais recente):

<sup>1.)</sup> STF, Segunda Turma, RE 30705 – SP (Recurso Extraordinário), Relator Min. AFRANIO COSTA (Convocado), Julgamento: 21.10.1958, DJ 22.01.1959.

EMENTA: Recurso Extraordinário. Descabimento. Marca Industrial. Uso indevido. Nulidade. Inexistência Recurso Extraordinário. Cível. Descabimento.

<sup>2.)</sup> STF, Tribunal Pleno, RE 46597 – SP (Embargos no Recurso Extraordinário), Relator Min. ANTONIO VILLAS BOAS, Julgamento: 16.10.1960, DJ 17.11.1961.

EMENTA: Embargos opostos a Acórdão que, conhecendo do recurso extraordinário, lhe deu provimento, para cassar decreto de prescrição de ação legitimada pelo art. 3.°, § 2.°, do Decreto-Lei 2.627/1940. Recebimento. A aplicação do art. 178, § 10, IX, do C.C. em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensiva à letra da lei, porque se apoia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas, nomeadamente Carlos de Carvalho que a exprimia no decreto n. 916 de 1890, da sua lavra. Restabelecimento da decisão da justiça local.

<sup>3.)</sup> STF, Segunda Turma, RE 58791 – Guanabara (Recurso Extraordinário), Relator Min. Antonio Villas Boas, DJ 19.10.1966.

EMENTA: Recurso Extraordinário conhecido e provido. Questão regulada pelo Código de Propriedade Industrial. A justaposição de marca ou insígnia registrada em favor de outrem, a título próprio, para o exercício do mesmo comércio ou indústria, caracteriza concorrência ilícita, que deve ser coibida com o cancelamento da inscrição posterior, nos termos da lei reguladora do assunto (Código de Propriedade Industrial).

<sup>4.)</sup> STF, Tribunal Pleno, CJ 3303 – SP (Conflito de Jurisdição), Relator Min. Aliomar Baleeiro, Julgamento: 24.11.1966.

EMENTA: Patentes de invenção – Nas causas fundadas em concorrência desleal, é competente o foro da União, já citada, aliás, para que o Departamento Nacional de Propriedade Industrial não registre patente que se alega usurpada ao titular.

### 8. Ocorrências posteriores à entrada em vigor do Código de 1945

Segundo a ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, a modernização no mundo pós-guerra gerou um impacto que ocasionaria a completa reformulação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (a respeito do qual se tratou no Item "3" deste Capítulo), sendo que, com o Decreto-Lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946, o "status" dos agentes oficiais seria confirmado e à carreira se poderia aceder por meio de concurso público.<sup>87</sup> Em novembro de 1948, os agentes criariam sua Associação, respaldados pela nova norma, que passava a lhes dar grande importância e se aproveitava de um movimento governamental de incentivo à organização corporativa. No âmbito político, o retorno de Vargas nos anos 1950 foi marcado pela agressividade da oposição a ele e perda do apoio militar. Inobstante, nesse período se desenvolveu uma política de financiamento da indústria e da criação de entidades como a Petrobrás e o então Banco de Desenvolvimento Econômico. A década, apesar das dificuldades iniciais, seria marcada pelas indústrias automobilística e de eletrodomésticos, além de um saldo final de trinta e dois por cento (32%) de crescimento industrial. Já o decênio seguinte, caracterizado pela inauguração de Brasília, pela renúncia de um presidente e pelo golpe militar, viu crescer o número de estabelecimentos industriais em quarenta e oito por cento (48%) e a mão-deobra empregada no setor, de 1.799.376 em 1959 para 2.699.969 trabalhadores em 1970.88 A esses dados se unem os fornecidos por E. GASPARI, <sup>89</sup> para quem desde 1968 a economia brasileira via-se transformada por um ciclo inédito de fortalecimento. Ao fim de 1969, não havia dúvidas a respeito, pois os números indicavam 9,5% de aumento do PIB, expansão industrial na base de 11% e inflação que se mostrava pouco abaixo dos 20% ao ano. O ramo de exportações viu desenvolvimento após quinze anos de estagnação, somando-se a isso alto índice de poupança bruta, graus de atividade ímpares no setor automobilístico e na construção civil, além de indicativos de que a prosperidade se manteria após a verificação dos números do primeiro semestre de 1970. O século em questão chegaria ao fim sem que os números aqui mencionados se repetissem em termos de prosperidade econômica.

-

<sup>(87)</sup> A partir de então, somente os próprios interessados pessoalmente, advogados e agentes poderiam atuar ante o departamento. Esse espaço, que deveria ser exclusivo de advogados e das partes, com o auxílio de técnicos quando necessário, vê a abertura a elementos que não necessariamente dele deveriam participar.

<sup>(88)</sup> Propriedade Industrial no Brasil... cit. (nota "11", supra), p. 42, 59 e 76. A publicação indica o quadro de estatísticas históricas do IBGE nos números que apresenta.

<sup>(89)</sup> A Ditadura Escancarada, São Paulo, Companhia das Letras, 2002, p. 208.

Esse, pois, um quadro bastante resumido da situação econômica do tempo de substituição do Código de 1945 por outros três mais.

#### 9. Os Códigos subsequentes

Ao chegar a este ponto da pesquisa, é necessário confessar que o Autor deste trabalho antevia lidar com os Códigos desta época munido de muito cuidado. Ora, a mera curiosidade sempre despertada pelo fato de haver não um, mas *três* Códigos editados entre 1967 e 1971, aguçava os sentidos da busca e aumentava a preocupação com a possibilidade de deixar algo importante de lado. Esta quadra temporal acabou por ser, provavelmente, a que mais tomou tempo entre todos os períodos históricos aqui estudados.

A atenção e o cuidado, porém, se fizeram pequenos frente à frustração com os resultados. A consulta a diversas fontes acabou por gerar um banco de dados preliminares bastante vultoso, mas de substância quase nenhuma no tocante ao direito do inventor. Irrelevantes, praticamente, as considerações do meio político no que tange aos Códigos de 1967 e 1969. Ainda, os debates no Congresso a respeito do Código que seria publicado em 1971 não trazem conteúdo dotado de proeminência alguma, à exceção das ressalvas, feitas por poucos personagens no âmbito da doutrina, a opções equivocadas da legislação.

Pesquisar as alterações normativas que se seguem ao Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, e se encerram no ano de 1971 leva, forçosamente, à constatação de que se trata do período da história jurídica brasileira mais desprovido de reflexões e, ainda, de documentação sobre a matéria. O fato de se tratar, por óbvio, de normas oriundas do regime que se instalou em abril de 1964 obrigou, então, a continuidade do texto subsequente a se realizar de maneira um pouco diferente da utilizada até o momento. O desejo de completude, de não perder nenhum elemento, inclusive porque a doutrina especializada quase nada traz a respeito dos Códigos de 1967 e 1969, moveu os trabalhos e as conclusões. Mas a irrelevância estrutural no que diz respeito ao direito do inventor fez perceber que o melhor seria conjugar o estudo com o do Código de 1945. Aliás, em termos de estrutura de "propriedade industrial", o primeiro Código era, sem dúvida, mais bem elaborado do que seus sucessores. Assim, não haverá Capítulo específico para esses diplomas, consoante a estrutura que vinha sendo observada até aqui.

Quanto ao texto dos Decretos-Lei de 1967 e 1969, decidiu-se, dada sua quase irrelevância jurídica, em vez de analisar seus conteúdos e dialogar com a doutrina

pertinente, efetuar um "Quadro Comparativo" das normas a fim de tentar mais bem compreendê-las no que têm relação com o direito do inventor. O estudo de comparação pode ser verificado no Apêndice III, ao fim deste trabalho.

De resto, o que se pode salientar são as movimentações de personagens das quais se extraem informações a respeito do rumo que se pretendia conferir à propriedade industrial, como o Min. Pratini de Moraes e o Comandante Thomaz Thedim Lobo, primeiro presidente do INPI, inaugurado pouco antes de surgir o Código da Propriedade Industrial de 1971.

Há, porém, um elemento que pode ser relacionado como mote comum à temática da propriedade industrial nesse tempo, especificamente no que tange a invenções: a *transferência de tecnologia*. Em 15 de dezembro de 1961, noticiava-se que um projeto do Brasil, elaborado no intuito de auxiliar a transferência tecnológica aos países menos desenvolvidos, havia sido aprovado, por 57 votos a favor, nenhum contra e 10 abstenções, na Comissão Econômica e Financeira da XVI Assembleia-Geral das Nações Unidas. <sup>90</sup> Este é o assunto mais latente, a perdurar ao longo da década, que culminará no Código de 1971.

Não obstante, o interesse que o tema da propriedade industrial, no período que antecede os novos Códigos, despertava nos meios políticos parece ínfimo. O exemplo a seguir, posterior à promulgação da norma de 1967, é apto a demonstrar isso com clareza. Arthur da Costa e Silva enviava mensagem ao Congresso na abertura da sessão legislativa de 1968. No que tange à legislação de patentes, naquele momento recentíssima (e a qual, lembre-se, não teve a participação das casas legislativas), a Mensagem Presidencial era tão sucinta que pode ser transcrita sem que muitas linhas sejam gastas: "No que se refere à Propriedade Industrial, registra-se a modernização e a racionalização dos serviços, possibilitando-se maior eficiência e rapidez no exame dos pedidos de registro de marcas e patentes". O Código que foi a público em 28 de fevereiro do ano anterior não é sequer mencionado e a ênfase permanece em questões procedimentais.

Também nesse sentido, L. LEONARDOS, em artigo sobre propriedade industrial, <sup>92</sup> ressaltava que esse instituto jurídico sempre foi relegado a segundo plano, administrativa e judicialmente, pois no primeiro caso os órgãos que tratam do assunto não receberiam a

\_

<sup>(90)</sup> JB, Primeiro Caderno, p. 4.

<sup>(91)</sup> In BGD, acesso em 20.10.2013.

<sup>(92)</sup> Coluna "Propriedade Industrial", in JB de 24 e 25.04.1960 e 01 e 02.05.1960, Caderno "Indústria".

atenção devida das autoridades e, em juízo, poucas serem as controvérsias e insegura a jurisprudência. Essa última, na verdade, parece se apresentar como uma demonstração de o quanto a segmentação da matéria e sua burocratização afasta o direito do inventor do interesse geral. Ainda, se isso ocorre com a propriedade industrial em seu todo, o que dizer da pequena parcela que a compõe, configurada no próprio direito do inventor?

Seguindo, pois, com o tema histórico. O Caderno Especial do Jornal do Brasil de 30 e 31 de março de 1969, denominado "Cinco Anos de Revolução", iniciava-se com o texto de J. OLIVEIRA FILHO sobre a "Evolução Jurídica no Brasil depois da Revolução de 1964". Após esclarecer a suposta "natureza" dos Atos Institucionais, de modo a justificá-los, alegou que não haveria do que se queixar acerca dos legisladores de então. Na verdade, defendeu que eles deveriam ser louvados e utilizou, entre vários exemplos, a reforma do Código da Propriedade Industrial, que aplicava "profundo golpe" na indústria da imitação ao aumentar os poderes do Diretor Geral da Propriedade Industrial, incluindo o de indeferir, sem direito a recurso, pedidos de marcas "imitadas". Pequena nota no caderno de Economia do mesmo jornal, na edição de 13 de agosto de 1969, falava do envio, pelo Ministro da Indústria e Comércio ao titular da pasta do planejamento, de sugestões para um novo Código da Propriedade Industrial, que deveria "ser promulgado ainda este ano". No dia 29 do mesmo mês, outra nota a respeito do assunto, sem maiores considerações dos órgãos oficiais. Conteúdo a respeito dos motivos da alteração da norma anterior só seria visto no dia 16 de setembro, à página 10: a possibilidade de patentear processos químicos, mas nunca produtos era o que se apregoava. Logo no dia seguinte, o periódico voltaria a tratar do assunto, 93 alegando que, apesar de elaborado por técnicos do Ministério da Indústria e Comércio, a decretação deveria se dar por despacho do Ministro da Justiça. Ainda que fosse cercado pelo sigilo, não traria nada de revolucionário e as inovações teriam sido tiradas, na maioria, do Código Holandês. Seguiu-se a essa notícia a do dia posterior, dando conta que industriais paulistas estavam desgostosos com o governo por esse não lhes ter alertado sobre a mudança.<sup>94</sup> O Ministério elaboraria nota oficial, publicada em 25 de setembro no mesmo jornal, para desmentir a ausência de informações aos industriais. Posteriormente, a OAB afirmava querer opinar na elaboração das novas leis e concedia informe sobre parecer contrário à reforma do Código da Propriedade

<sup>(93)</sup> Economia, p. 15.

<sup>(94)</sup> Economia, p. 21.

Industrial. Finalmente se divulgaram opiniões de assessores governamentais, no sentido que o Código não traria quase nada de diferente do anterior, além de algumas "redações aperfeiçoadas". Suas características principais seriam a mudança da sistemática de processamento e redução nos prazos de exame e tramitação no geral. Ocorreu, porém, esclarecimento no jornal, ao fim do ano, reportando brevemente que o Código não entraria em vigor enquanto não fosse regulamentado. 97

A notícia que sobrevinha em 22 de abril de 1970 era no sentido de que o Min. Pratini de Moraes queria transformar o Departamento Nacional da Propriedade Industrial em autarquia e dotá-la de delegacias estaduais, sendo que a mais importante delas deveria ficar em São Paulo. 98 Já a demora de quase cinco anos no processo de "concessão" de patentes era divulgado em 13 de junho de 1970, alertando para a falta de estrutura no departamento competente. 99 A concretização do projeto foi comunicada em 13 de agosto de 1970 e, segundo o próprio ministro, a mudança tinha como objetivo fundamental a geração e a transferência de tecnologia no país. 100 A aprovação se deu em sessão extraordinária da Câmara em 26 de novembro de 1970, continuando a tradição administrativa da República de aumentar a máquina ligada às patentes. Ademais, em entrevista posterior, o citado ministro indicaria que "patente é transferência de tecnologia e, como tal, é bem econômico e assim deve ser encarada". 101

A transferência de tecnologia, então, é a marca das alterações que seriam promovidas na legislação de patentes. Isso é o que se extrai das fontes oficiais, além do tema da limitação a patenteamento de produtos farmacêuticos. Também a consolidação do aumento da máquina e questões de índole procedimental. Isenta de críticas resta, pois, a percepção quase premonitória de J. GAMA CERQUEIRA, para quem, no âmbito das reformas legislativas que tinham por objeto "privilégios" de invenção, a preocupação sempre fora de ordem mais administrativa do que própria e efetivamente jurídica no tratamento do instituto. Por vários governos, o enfoque maior estava na criação de uma repartição especializada em propriedade industrial, a fim de ver refletido, aqui, o que se verificava em

<sup>(95)</sup> JB, Política, p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>(96)</sup> JB, Economia, 24.10.1969, p. 7.

<sup>(97)</sup> JB, Primeiro Caderno, 23.12.1969, p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>(98)</sup> JB, Primeiro Caderno, p. 10.

<sup>(99)</sup> JB, Primeiro Caderno, p. 10.

<sup>(100)</sup> JB, Primeiro Caderno, p. 18.

<sup>(101)</sup> JB, Economia, 21.12.1969, p. 7.

diversos países estrangeiros.<sup>102</sup> Adicione-se a isso, porém, o fato de o Brasil não ter conferido condições técnicas para o funcionamento a contento desses serviços, que, segundo visto acima, já demoravam 5 anos para encerrar a análise de uma patente.

Não se verifica praticamente nenhuma preocupação com o direito do inventor, expressão que não é sequer mencionada na discussão do Código que viria a seguir e cujo projeto se comenta na sequência.

A discussão única do Projeto 309-A, ocorrida em 28 de outubro de 1971, 103 teve conteúdo que ocupou meras quatro páginas. A relatoria coube ao Deputado Célio Borja. Os trabalhos foram abertos por Lomanto Junior, que descreveu a elaboração, em tempo recorde de 48 horas, de texto prévio em primeira reunião, cujo conteúdo teria sido encaminhado a senadores, deputados, a todas as faculdades de direito e de economia do país e, ainda, a confederações e sindicatos, sem, todavia, relatar algum conteúdo colaborativo de quem recebera o material. Dizia tratar-se de "mais um instrumento válido, mais uma arma poderosa para a administração" que o Congresso a esta última entregava. Citou a presença, em uma das reuniões de trabalho, de vários presidentes de associações ligadas à Indústria e comentou que se tratava da primeira experiência da Casa no exame de um Código após a revolução de 1964. Teria, ademais, ocorrido um "congraçamento perfeito" entre a oposição e a maioria na tramitação. As alterações do Código então vigente tinham por fim, nas palavras do orador, "dotá-lo de condições de melhor servir a política governamental no setor, sobretudo reduzindo o tempo de processamento dos pedidos de privilégios e de registros". A esse discurso seguiu-se o do relator, que confirmou o trabalho harmonioso com a minoria e disse tratar-se da primeira lei sobre a matéria que ia ao exame do legislativo (provavelmente se referindo à Propriedade Industrial unificada, não ao direito de inventor de modo singular). Dizia que o projeto consagrava a política direcionada à aquisição da tecnologia externa, consoante o que já se expôs anteriormente.

A norma vai aumentar sobremaneira o poder do INPI, dando-lhe atribuições regulamentares várias, o que refletia os desejos manifestados pelo Ministro Pratini de

| PÁGINA 183

<sup>(102)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 19. A percepção do Autor é perfeita, pois é muito anterior ao quadro que se acaba de desenhar. Essa crítica, porém, não poderia ser estendida aos debates desenvolvidos no período oitocentista. Conforme se demonstrou no Capítulo III, a ideia liberal e mais consoante com desígnios "da propriedade" do invento dominavam a matéria, algo que se alterou

sobremaneira, movendo-se na direção do que GAMA CERQUEIRA expôs. Constante do Diário do Congresso Nacional de mesma data, p. 6.263 e seguintes.

Moraes, consoante exemplos que seguirão com o exame do conteúdo da norma.

### 10. O Código da Propriedade Industrial de 1971

Passando diretamente ao estudo do texto normativo, que trouxe algumas novidades relevantes, percebe-se que o art. 2.º da nova legislação previa que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetuaria mediante (i) a concessão de "privilégios" de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial, a (ii) concessão de registros de marca de indústria e de comércio ou de serviço e às expressões ou sinais de propaganda, a (iii) repressão a falsas indicações de procedência e (iv) repressão à concorrência desleal. Não mais se falava em função econômica e jurídica do instituto da Propriedade Industrial, nem tratava do reconhecimento e garantia dos direitos daqueles que contribuíssem para o desenvolvimento, o que era consignado de modo expresso no Código de 1945 (vide o Item "6", acima).

De acordo com o art. 5.°, ao autor de invenção se asseguraria o direito de obter patente que lhe garantisse a propriedade <sup>104</sup> e o uso exclusivo, presumindo-se autor, para efeito de concessão de patente, o requerente. Não se indagaria da necessidade de comprovação da autoria. <sup>105</sup>

Segundo o § 1º do art. 5.º, para efeito de concessão de patente, presumir-se-ia autor o requerente do privilégio. Vista inicialmente no parágrafo único do art. 6.º, do Código de 1967, 106 corresponde ao afastamento do princípio da invenção ao inventor, alterado para o do que primeiro depositar. O princípio da invenção ao inventor dava, então, lugar ao do

PÁGINA 184

<sup>&</sup>lt;sup>(104)</sup> Ilustrativo desse tema é o seguinte julgado do STJ confirmando o direito de propriedade, ainda sob a égide do Código de 1971:

STJ, Terceira Turma, REsp 7196 – RJ, Recurso Especial 1991/0000306-9, Relator Ministro WALDEMAR ZVEITER, Data do Julgamento: 10.06.1991, Data da Publicação/Fonte: DJ 05.08.1991, p. 9.997.

EMENTA: Civil. Interdito Proibitório. Patente de invenção devidamente registrada. Direito de propriedade.

I-A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias.

II – O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção, mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito.

III – Recurso Não Conhecido.

<sup>(105)</sup> Cf. J.C. TINOCO SOARES, *Código da Propriedade Industrial – Comentários à Lei n. 5.772*, *de 21.12.1971 e ao Decreto-lei n. 7.903*, *de 27.08.1945*, São Paulo, Resenha Tributária, 1974, p. 10.

<sup>(106)</sup> Cf. o Apêndice III, ao fim deste trabalho.

"requerimento". Ainda assim, deve-se interpretar que o dispositivo se refere ao primeiro "inventor" ou "titular" que fizer o depósito, havendo vários inventores com direitos à patente, pois se mantém o direito de exploração em segredo da invenção. A presunção, relativa, não se refere a um terceiro que, descobrindo o conteúdo de um objeto patenteável, leva-o a depósito. Se não for inventor ou não tiver laços de "sucessão" dos direitos da invenção (como os que decorrem da relação de trabalho), não terá a patente, a não ser que não haja elisão da *presumptio*.

A patente poderia ser requerida pelo próprio autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas para tanto autorizadas, ou eventuais cessionários, mediante apresentação de documentação comprobatória. Tratando-se de invenção realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto, a patente poderia ser requerida por todas ou qualquer delas, nomeando-se e qualificando-se as demais para ressalva dos respectivos direitos. Exsurgia aqui, também, o direito de não ter seu nome incluído. 107

# 10.1 A teoria do monopólio

Deste período, uma das poucas obras brasileiras a se debruçar sobre o assunto das patentes é da lavra de D.G. DOMINGUES. 108 Após sintetizar entendimento de R. FRANCESCHELLI, a cujo pensamento se vinculou no tocante à substância da matéria, alegou aquele Autor ser perfeitamente possível a propriedade temporária, argumento que se utilizaria (contrariando-o) para negar a natureza de propriedade ao direito do inventor. Embora tenha feito essa ressalva, defendeu que o direito do criador de trabalhos técnicos é, na verdade, um *monopólio*. Concordando com as teorias de J. KOHLER e E. PICARD (tratadas no Capítulo III, supra) de que se trataria de um direito *sui generis*, afirmou não se poder considerá-lo uma propriedade porque, ao se alienar o bem "privilegiado", gerando a mutação da "propriedade" (termo que o Autor emprega, caindo, aparentemente, em contradição), o titular do direito de patente deixa de ter o poder de usar, fruir e dispor da coisa mas continua a ter a exclusividade na produção e reprodução do bem alienado, com o que se teria autêntico regime de monopólio, desconectado da propriedade do bem, que

<sup>(107)</sup> J.C. TINOCO SOARES (op.cit., p. 12), contudo, entende que a pessoa que assim fizesse deveria renunciar tanto à nomeação quanto à propriedade, o que não cabe pelos motivos já externados acima pois ela pode abrir mão do direito de nomeação e negociar os direitos patrimoniais, ou, ainda, arrepender-se posteriormente se for o caso.

Direito Industrial – Patentes, Rio de Janeiro, Forense, 1980.

agora não mais lhe pertence. 109

O tópico parece propício à continuação de um debate iniciado no Capítulo III. A tradição brasileira, como exposto até o momento, caracteriza-se pelo resguardo do princípio da propriedade ao inventor sobre sua criação, algo que remonta à Constituição Imperial, conforme se demonstrou no Capítulo II, supra.

A doutrina moderna não nega a possibilidade de direitos reais incidirem sobre bens incorpóreos. Mas essa questão leva à necessidade de verificar qual a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro no que tange aos citados direitos reais. Foi apresentada, no Item "6.4" deste Capítulo, a lição de J. GAMA CERQUEIRA a demonstrar que a propriedade assegurada pela lei pretérita ao inventor compreenderia aspectos positivos e negativos. Dos primeiros, as faculdades de usar, gozar e dispor da invenção. Dos últimos, a possibilidade de excluir qualquer pessoa, conferindo o Código de 1945 ênfase a este aspecto. Mas quando se confere ao vocábulo "exclusividade" o sentido de impedir que terceiros façam uso do mesmo objeto, concentra-se na relação pessoal e se retira força da real, que fica quase abstraída.

Demonstrou-se no citado Item "6" a este Capítulo, no que se refere às garantias outorgadas pelo Código de 1945,<sup>112</sup> que elas consistiriam em direito ao uso e exploração exclusivos do respectivo objeto, sem prejuízo dos direitos de terceiros. As leis anteriores aos Códigos ora analisados, ainda que se referissem à exclusividade, não estabeleciam essa garantia como sendo o próprio cerne dos direitos que traziam, pois detinham outras características que faziam o direito se aproximar mais da propriedade (inclusive a previsão do art. 11 do Decreto 8.820, de 30 de dezembro de 1882). O Código de 1971 segue a mesma linha da exclusividade, o que acaba por colocá-lo, ainda que de modo involuntário, na direção da teoria "personalista" dos direitos reais. Qual o motivo da afirmação? W. BARROS MONTEIRO, <sup>113</sup> explicando os caracteres que distinguem direitos reais de pessoais, relata que esse dualismo passou a sofrer ataques dos defensores das teses unitárias. Uma

\_

<sup>(109)</sup> Op.cit., p. 64-65.

<sup>&</sup>lt;sup>(110)</sup> Cf. L.C. PENTEADO, *Direito das Coisas*, 2. ed., São Paulo, RT, 2012, p. 62-65. Este Autor afirma tratarse, porém, de excepcionalidade.

<sup>(111)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 159.

<sup>(112)</sup> Cf. o art. 4.° daquele diploma legal.

<sup>(113)</sup> Curso de Direito Civil... cit. (nota "149", Cap. III), p. 9.

das correntes unitárias denominou-se *personalista*, da qual M. PLANIOL<sup>114</sup> seria o expoente maior. De acordo com essa doutrina, não se mostra exato que o direito real se configure na relação entre a pessoa e certa coisa, pois esse liame nada mais significaria do que a posse, ou seja, um simples fato. Seria um contrassenso admitir relação jurídica de pessoa a coisa, conquanto relações assim só entre pessoas se poderiam estabelecer. Logo, de modo similar aos outros direitos, pressupõe o direito real sujeito ativo, sujeito passivo e objeto, consistindo, destarte, em relação que tem o proprietário de um lado e toda a restante coletividade de outro. Tratar-se-ia, supostamente, de relação obrigacional de conteúdo negativo. Essa a descrição que se pode aplicar à corrente de índole pessoal. Mas esta última, ainda que hoje se possa entender que deva ser vista em conjunto com a doutrina "realista", <sup>115</sup> é incompatível com a construção do ordenamento brasileiro, especialmente se vista por si só. A base dos direitos reais, de acordo com o Código Civil de 1916, era a estrutura realista. Daí a necessidade de reconhecimento do direito pelo Estado, pois, segundo o sistema normativo, não basta a relação da pessoa com a coisa para que se "garanta" a propriedade.

Trata-se de constatação simples: o direito brasileiro sempre se inclinou à teoria da propriedade da invenção, mas, por ter adotado a "exclusividade", com carga diferente da que ao termo geralmente se atribui (o próprio M. PLANIOL<sup>116</sup> leciona que o direito de propriedade é exclusivo no sentido de que o proprietário se beneficia de todas as prerrogativas inerentes à coisa, pois um direito de propriedade não se coaduna, na integralidade, com dois titulares, sendo essa a acepção tradicional de exclusivismo) e como a base do sistema, não chegou a conferir ao direito do inventor enquadramento efetivo entre os direitos reais, o que aparentemente ocorreu sem a necessária reflexão.

Além de tudo quanto foi exposto, e retornando à teoria monopolista com a qual se inicia este tópico, parece confundir D.G. DOMINGUES o objeto material eventualmente *gerado* pela invenção com a última, em si, que é bem *imaterial*, quando diz que o titular da patente deixa de ter o poder de usar, fruir e dispor do bem "privilegiado" apesar de manter

<sup>(114)</sup> A indicação bibliográfica, presente na obra de W. BARROS MONTEIRO, refere-se ao *Traitè Elémentaire de Droit Civil*, 12. ed., Vol. I, n. 2.158. Pela quarta edição da obra (4. ed., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1948), à qual se teve acesso na Biblioteca da Faculdade de Direito, não se logrou obter a confirmação, todavia.

<sup>(115)</sup> V. a respeito desta relação de complementaridade, L.C. PENTEADO, *Direito das Coisas*... cit. (nota "110", supra), p. 70-71.

<sup>&</sup>lt;sup>(116)</sup> Traitè Elémentaire de Droit Civil, 4. ed., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1948, p. 899.

a exclusividade na produção e reprodução do objeto alienado. Mas seu entendimento, relativo ao monopólio, não deve ser descartado de pronto apesar da crítica que a ele se acaba de fazer. Em virtude da patente, o conteúdo negativo do direito se sobressai e o elemento pessoal se superpõe ao real. O direito de exclusividade passa a ser relação similar à obrigacional, em que existem o sujeito ativo (o titular da patente, que pode ou não ser o inventor) e toda a coletividade restante, como sujeito passivo. O inventor, antes da patente, pode explorar em segredo o resultado de seu trabalho e dispor livremente de seu invento; sua relação, com seu invento, é direta. Conclui-se ser possível, pois, entender que o direito sobre a invenção tem natureza de propriedade antes da patente. Depois dessa, apenas a relação de exclusividade, ou "direito de exclusiva". 117 A influência dos trabalhos de língua inglesa, a própria origem das patentes e a característica internacional da propriedade industrial trazem para o direito brasileiro os "exclusive rights" sem que haja muita oposição e sem que se examine sua compatibilidade com 1.) a tradição jurídica brasileira e 2.) a estrutura nacional dos direitos reais. Há, pois, que diferenciar nesse sentido (i) a substância do direito do inventor quanto ao aspecto patrimonial (um direito de propriedade), (ii) o que a lei diz ser o direito do inventor, em especial após a patente (índole igualmente "proprietária", porquanto o art. 5.º do Código da Propriedade Industrial de 1971 expressamente dispunha que ao inventor se asseguraria "o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade", seguindo o legado da Constituição de 1824) e (iii) a estrutura que a norma efetivamente confere ao direito do inventor (um monopólio, ou direito de exclusividade). O "direito de propriedade", neste diapasão, só pode ser entendido na acepção ampla, como sendo aquele formado por todos os direitos constantes do patrimônio do titular, em concordância com a antiga lição do Conselheiro Lafayette. 119

Deve-se então ressaltar o acerto de J. GAMA CERQUEIRA ao pôr em dúvida a aparente escolha da lei brasileira pelo uso do termo "propriedade", afirmando que a opção terminológica não era o bastante para o direito ter, efetivamente, as características dessa. Essa impressão de que a lei diz garantir a propriedade quando o que confere é um monopólio, ou direito "de exclusividade", será reforçada pelo conteúdo do art. 23 da Lei

<sup>(117)</sup> Cf. o que se relatou na Introdução a este trabalho, Item "5.2".

V., nesse sentido, o conteúdo do art. 28 do Acordo TRIPs, a respeito do qual se falará no Cap. V. Além disso, conferir a ligação com trabalhos de língua inglesa no Cap. VI, a partir de exemplo sobre o alcance da patente que ali se apresentará.

<sup>(119)</sup> Direito das Coisas... cit. (nota "167", Cap. III), p. 97-98. Cf., a respeito deste tema, o Cap. III, Item "9", supra.

<sup>(120)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 53.

5.772/1971, a ser analisado abaixo, no Item "10.8", a respeito de exploração da invenção por terceiro não autorizado.

10.2 Requisitos para a patente: a introdução do "estado da técnica"

A invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial, considerados novos e suscetíveis de utilização industrial, seriam "privilegiáveis" (art. 6.º). Estranho é, porém, constatar que a explicação dada pela lei para o que seria novidade e aplicação industrial se limitava às invenções. Não havia motivo para incluir os demais itens naquela previsão.

Quanto à novidade, a invenção, segundo o Código, considerar-se-ia nova quando não compreendida pelo "estado da técnica". Pela primeira vez, adotava diretamente o ordenamento brasileiro essa expressão, a qual denota conceito que se costuma vincular à superação de uma dificuldade. O citado "estado da técnica" é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por descrição, escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido. Fazia-se ressalva expressa dos casos de pedido de "garantia de prioridade" e dos requerimentos feitos no estrangeiro, dispostos nos artigos 7.º e 17 do Código. J.C. TINOCO SOARES, 121 por sua vez, criticava a supressão da frase "em qualquer lugar e em qualquer momento" disposta no texto base da "Lei Tipo sobre Invenções para os Países em Desenvolvimento". A crítica é infundada, pois o texto, ao dispor que o estado da técnica seria constituído de "tudo que foi tornado acessível ao público", era claro no sentido de que as abrangências local e temporal estavam fatalmente inclusas.

Difusa, como dito, é a ideia de "dificuldade" vencida, apta a representar a invenção. Mas, como acertadamente relata F.C. Pontes de Miranda, 122 acaba-se, com o uso daquele termo, por tornar subjetivo elemento o qual, objetivo que é, só objetivamente deve ser apreciado. O exemplo com que ilustra o caso é digno de nota, pois, ainda que feito para demonstrar o que deve ocorrer no ato da invenção, acaba por tratar também do ora analisado "estado da técnica", embora, aparentemente, de modo involuntário. Visitando certo laboratório de pesquisa nos Estados Unidos, um matemático célebre e de notório reconhecimento, mas que nunca se preocupara com os resultados práticos dos estudos que

<sup>(121)</sup> Código da Propriedade Industrial... cit. (nota "105", supra), p. 16 e 17.

<sup>122)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 272-273.

conduzia, foi apresentado a um problema de cunho tecnológico com que a instituição se deparava. Contrariando seu perfil habitual, o matemático interessou-se pela exposição e sobre o caso mais quis saber. Reuniu-se em uma sala com um dos investigadores e outros auxiliares após ter solicitado os dados necessários. Uma hora mais tarde, alardeava-se que a solução havia sido encontrada: bastava "criar" a máquina para tanto.

Logo, a técnica de então era insuficiente para que com ela se obtivesse a invenção que propiciaria solver o caso. O elemento é objetivo. Interessa, pois, que a atividade inventiva supere o que o técnico poderia, até o momento que antecede a invenção, descobrir com o próprio conjunto de informações e conhecimentos disponíveis — o estado da técnica. A imprevisibilidade não é, pois, indispensável, até porque projetos de pesquisa se iniciam com o norte, o alvo, bem definido; apenas não se sabe da possibilidade de encerrar referido projeto com o resultado imaginado. A "vantagem inesperada", destarte, não pode ser essencial ao conceito de atividade do inventor, pois há invenções previstas e, também, imprevistas. Deve haver, isso sim, resultado novo. O que então se extrai da invenção é o elemento novo, que acrescenta ao nível do progresso técnico, fazendo nascer novo produto, resultado, ou meio novo. A inserção da técnica como nova tem a ver com a divulgação. Se ela é plena e a técnica que representa é mais relevante do que a de antes, a inserção é automática.

Quanto ao produto novo, trata-se daquele impossível de ser obtido com a técnica até então divulgada. O citado F.C. Pontes de Miranda 123 entende haver produto industrial novo quando o último revela que algo original se inventou. Se há produto novo, este é patenteável. Se algo que apresente resultado novo, mas não se configure como invento, não há patente, a não ser que o processo seja novo, pois, ainda que dê o mesmo resultado, pode trazer vantagens à técnica industrial. J. Gama Cerqueira 124 ao produto se refere como a primeira categoria de invenções. Trata-se de objeto material, com corpo certo e que é determinado por seus pontos característicos. Devem ser considerados em si mesmos, sem necessidade de análise do fim a que se destinam. Um instrumento e um aparelho, embora tendo valor próprio, são também meios para a obtenção de certo efeito e até para a fabricação de outro produto. Também não se leva em consideração o meio que se emprega para obtê-los. Ao relatar, porém, que a proteção somente recai sobre produtos fabricados

<sup>(123)</sup> Op.cit., p. 274.

<sup>(124)</sup> *Tratado...* cit. (nota "2", Introdução), Vol. II, t. I, p. 39 e 42.

ou elaborados pelo homem, o Autor tinha a intenção de afastar os produtos da natureza. Mas acabou por incidir numa restrição que, o tempo mostrou, pode ser injusta quando se analisa a questão do efeito imprevisto.

O texto do art. 7.°, § 1°, "b", do Decreto-Lei 7.903/1945 (segundo o qual seria considerada *nova* a invenção que, até um ano antes do depósito do pedido de patente, no país, não tivesse sido patenteada no estrangeiro nem descrita em publicações de modo a ser realizada), havia sido alvo de severas críticas por parte de J. GAMA CERQUEIRA. A censura se dirigia à diferenciação do pedido de inventor domiciliado no estrangeiro, para o qual a lei parecia criar facilidades à obtenção de patente, em detrimento do inventor nacional. Essa estrutura foi, porém, alterada na lei de 1971, que limitava a novidade à análise do estado da técnica.

O requisito de aplicação industrial da invenção se cumpria quando pudesse ela ser fabricada ou utilizada industrialmente.

#### 10.3 Garantia de Prioridade

Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderia ser ressalvada. Isso, de acordo com a disposição do art. 7.°, teria lugar caso o autor pretendesse fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do invento (ao qual a norma dava o nome de "privilégio" como se fossem sinônimos) em exposições oficiais ou reconhecidas oficialmente. Também caberia o pleito garantidor, de acordo com J.C. TINOCO SOARES, se o inventor pretendesse receber a proteção imediata, mas lhe faltassem ainda alguns elementos justificadores de seu pedido de patente. A garantia teria vigência de um ano para as invenções, sendo que, findo o lapso temporal sem que se fizesse o pedido definitivo da patente, extinguir-se-ia automaticamente e o invento passaria ao domínio público. 127

### 10.4 Invenções que não receberiam patente

Não seriam "privilegiáveis", de acordo com o art. 9º do Código:

a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública,

<sup>(125)</sup> On cit n 65-66

<sup>(126)</sup> Código da Propriedade Industrial... cit. (nota "105", supra), p. 20-21.

aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração.

J.C. TINOCO SOARES defende<sup>128</sup> que invenções contrárias à lei não existem e sim aquelas cuja prática a lei veda, mas sua teoria se aplicaria melhor à Lei 3.129/1882 e, também, ao Código de 1967. Isso porque, naqueles diplomas, previa-se que não seriam objeto de patente as invenções contrárias à lei. De modo diverso, porém, os Códigos de 1945 e 1971 falavam em "finalidade" contrária às leis. A sugestão daquele Autor era no sentido de que, ainda que houvesse disposição proibindo o jogo de azar, a patente que visasse a configuração dos instrumentos da jogatina poderia ter lugar. Esse não parece ser o espírito da lei, todavia.

b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de patentear (possibilidade a que a lei dava o tétrico nome de "privilegiabilidade") os respectivos processos de obtenção ou modificação.

A invenção que correspondesse a processo de obtenção ou modificação de substâncias, matérias ou produtos químicos poderia ser objeto de patente, ainda que o resultado de tais processos não o pudesse. Há, nesse ponto, alteração paulatina no texto dos Códigos, pois o de 1945 vedava expressamente tanto o processo quanto o produto, no que foi seguido pelo de 1967 (vide os Anexos II e III). O de 1969, contudo, abriu a possibilidade de solicitação de patente para os processos. Seu texto, neste particular, foi mantido na íntegra pela lei que a ele se seguiu.

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

A restrição à patente de "produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos" data da Lei 3.129/1882 e foi, por muito tempo, objeto de expressa censura por parte de grandes grupos internacionais. J.C. TINOCO SOARES liga a proibição expressa ao Código de 1967, mas ela já constava do Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945.

d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea "c", apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente,

<sup>(128)</sup> Código da Propriedade Industrial... cit. (nota "105", supra), p. 22.

ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas.

Essa disposição alinha o Código de 1971 com o imediatamente anterior, que previa a mesma restrição, originalmente tratada no Código de 1945 e que, por sua vez, foi estranhamente inserida entre as permissões expressas no diploma de 1967 (art. 6.º, "c"). O conteúdo era similar, mas se voltava ao caráter positivo em vez de negar o objeto, em princípio, para, depois, relatar as exceções pelas quais a patente seria admitida.

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

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

Já se afirmou, logo na Introdução a este trabalho, que descobertas não são invenções. Essa previsão, no que tange aos microorganismos, é similar à que se encontra no código imediatamente anterior.

g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas usados para tais fins, que poderiam ser objeto de patente.

A vedação é correta, pois, no caso, o que se tem é a habilidade desenvolvida para realizar algum procedimento de índole médica. São técnicas que não constituem invenções e, em princípio, sua proibição não precisaria sequer estar prevista no rol legal.

h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda. J.C. TINOCO SOARES alega se tratar de meros resultados do intelecto, que não são inventos, devendo ser adotados por estabelecimentos de ensino para difundir o conhecimento. 129

i) as concepções puramente teóricas;

Não havendo aplicação prática ou, especialmente, exteriorização física das teorias, não cabe falar em invento. As teorias podem embasar invenções (consoante o exemplo de GAMA CERQUEIRA, citado no Item "6.10" deste Capítulo) mas com elas não se confundem.

<sup>(129)</sup> Código da Propriedade Industrial... cit. (nota "105", supra), p. 26.

Este tópico faz parte da tradição brasileira.

j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.

Essa alínea proibitiva, inédita até então, tinha por finalidade reforçar a ideia de que experimentos nucleares (ou de "transformação do núcleo atômico") deviam ser exclusivos do Estado. Não se trata, porém, de inocorrência de invenção em sentido técnico, mas de reserva da matéria à competência estatal.

# 10.5 Sobre os pedidos de patentes de invenção

Como ocorreu em praticamente todas as normas brasileiras, o Código de 1971 trazia a descrição de diversos procedimentos voltados à obtenção da patente. O "Capítulo IV" (da norma), cujo título era "Do Pedido de Privilégio", mostrava-se mais sucinto do que seus congêneres anteriores, forte na premissa de que regulamentos específicos seriam (e foram) expedidos pelo então recém-criado INPI.

De acordo com o art. 14, além do requerimento, o pedido, que só poderia se referir a um único privilégio (*rectius*, a uma única invenção), teria de conter, ainda, relatório descritivo, reivindicações, desenho (se o caso), resumo, prova do cumprimento de exigências contidas em legislação específica e, eventualmente, outros documentos necessários à instrução do pedido. As reivindicações, que seriam sempre fundamentadas no relatório descritivo, tinham por fim caracterizar as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor. Quanto às particularidades do invento, para fim de assegurar a proteção isoladamente, dizia a lei que deveriam ser requeridas em separado, desde que pudessem ser destacadas do conjunto e não tivessem sido, antes, descritas pormenorizadamente.

Ao depósito do pedido seguir-se-ia exame formal.

O art. 17 do Código tratava do depósito feito no estrangeiro. A Convenção da União de Paris vigorava, então, "ex vi" do Decreto 19.056, de 31 de dezembro de 1929, que promulgava a revisão de Haya, de novembro de 1925. Diferentemente dos Códigos anteriores, porém, como salienta J.C. TINOCO SOARES, o de 1971 exigia a exibição da

íntegra dos documentos de prioridade (art. 17, § 2.°). 130

Mantinha-se em sigilo o pedido de privilégio até sua publicação, a qual seria feita depois de dezoito meses, contados da data da prioridade mais antiga, tempo que poderia ser objeto de antecipação, a requerimento do depositante. Posteriormente, o pedido do exame deveria ser formulado pelo último ou por "qualquer interessado", em até vinte e quatro meses, contados da publicação.

Quando publicado o pedido de exame, iniciar-se-ia o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante (art. 19). J.C. TINOCO SOARES alerta para o fato de não ter sido aceita a previsão, no trâmite do projeto, da apresentação de "réplica" à oposição, mas que, na prática, o INPI a acolhia na forma de petição de esclarecimento. Nos pedidos com reivindicação de prioridade deveriam se apresentar, sempre que solicitados, as objeções, as buscas de anterioridades ou os resultados de exames para a concessão de pedido correspondente em outros países.

#### 10.6 Contrato de trabalho e invenções

A maior diferença que se pode relatar, quanto ao tema e em relação ao Código de 1945, é no sentido de que a aquisição da propriedade exclusivamente pela empresa se torna a regra. A mudança decorre do *caput* do art. 49 do Decreto-Lei 1.005, de 21 de outubro de 1969 (Código da Propriedade Industrial de 1969), que assim dispunha: "Pertencem ao empregador os inventos do empregado realizados durante contrato de trabalho em que a atividade inventiva do assalariado tenha sido prevista ou decorra da própria natureza da atividade contratada". O Código de 1971 a adotou<sup>132</sup> e era natural que assim o fosse, pois

<sup>(130)</sup> Código da Propriedade Industrial... cit. (nota "105", supra), p. 48.

<sup>(131)</sup> Op.cit., p. 56.

Há exemplo recente, localizado no curso das pesquisas, sobre disposições do Código de 1971 a respeito de invenção no curso do contrato de trabalho, consoante o seguinte julgado, em seu item "5":

TRF-2, Primeira Seção Especializada, Classe: EIAC – Embargos Infringentes – 319884, Processo: 198851010136820, Relatora para o Acórdão: Desembargadora LILIANE RORIZ, Julgamento: 03.12.2010, Propriedade industrial. Patente. Invenção. Novidade. Estado da técnica. Inventor. Definição. 1. Nos embargos infringentes, o órgão julgador não está adstrito às razões invocadas no voto minoritário, não obrigando, com isso, o recorrente a proceder a uma repetição dos fundamentos esposados no voto vencido. Assim, o que prevalece efetivamente é a divergência entre a conclusão dos votos vencedores e vencidos e não, exclusivamente, fundamentos. 2. A novidade de um determinado pedido de patente é excluída pelo uso anterior ou pela divulgação anterior do seu objeto. No caso vertente, o voto vencedor menciona o fato de que vários jornais haviam se manifestado sobre o invento em si e que isso seria suficiente para revelar o conteúdo do pedido da patente. Ocorre que, uma leitura das aludidas notícias jornalísticas demonstra que estas guardavam um cunho meramente informativo e comercial, não divulgando, dessa forma, os pontos característicos da patente. 3. Define-se estado da técnica como tudo

há invenções que somente ocorrem pela disposição dos elementos da empresa, quando esta, v.g., por tradição e conhecimentos acumulados em projetos, além de equipamentos, torna-se tão ou mais importante que a atitude individual do pesquisador.

Também se inseria a prestação de serviços como forma de aquisição pelo contratante, inédita até então. Segundo o art. 40 do Código, pertenceriam exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado à pesquisa no Brasil, desde que a atividade inventiva do "assalariado" ou do prestador de serviços estivesse prevista, ou decorresse da própria natureza da atividade contratada.

# 10.7 A expedição da patente

De acordo com o art. 21, a carta-patente seria expedida depois de decorrido o prazo para o recurso ou, na ocorrência de interposição deste, após a decisão sobre seu conteúdo. Da patente deveriam constar número respectivo, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, do sucessor ou cessionário, se houvesse, o título e natureza do "privilégio" e o prazo de sua duração, bem como, quando aplicável, a prioridade estrangeira, caso comprovada. Ressalvavam-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade. O conteúdo previa ainda a inclusão das reivindicações e dos desenhos. Às patentes se daria ampla divulgação através de publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

#### 10.8 Da exploração da invenção por terceiro não autorizado

Em reprodução do que previra o Código imediatamente anterior em seu art. 28, a exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da

\_

aquilo tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por uso ou por qualquer outro meio no Brasil ou no exterior. Tornar público um conhecimento implica necessariamente em se constatar suficiência na divulgação, isto é, uma transmissão do conhecimento da regra técnica que não esteja subordinada a uma obrigação de guardar segredo, ainda que implícita, vez que o direito à proteção não pode ser afetado por fatos que configuram a própria dinâmica da inovação. 4. Quando o INPI define que há suficiência descritiva, que é um dado objetivo, não pode, posteriormente, modificar a sua opinião, principalmente se a insuficiência descritiva era em relação a aspectos meramente formais. Se fosse um aspecto material, ainda seria razoável, mas não em se tratando de um aspecto meramente formal. 5. À causa em análise deve ser aplicado o art. 42 do antigo CPI, considerando que o empregado desenvolveu um invento de moto-próprio, sem qualquer colaboração, mas ele precisou do empregador para proceder aos testes, ou seja, ele precisou de recursos, dados, meios, materiais, instalações, equipamentos, do empregador para empregar nos testes. Assim, seria o caso de se dividir meio a meio qualquer ganho relacionado ao invento. 6. Embargos infringentes parcialmente providos.

"concessão", permitiria ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que fosse fixada em juízo. O sistema passava a acolher, desde 1969, expressamente o mecanismo que só reconhece, ao inventor, direitos decorrentes do uso indevido do que era seu "após" o deferimento da patente e a expedição da carta respectiva. A submissão do direito do inventor ao "sistema" de patentes se afasta definitivamente da tradição jurídica da propriedade, no sentido de que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Com isso, aumenta sobremaneira a importância do órgão responsável pela análise e expedição das patentes (no caso, o INPI), fechando um ciclo que se iniciou nos anos 1920, de aumento da máquina e do controle estatais, algo que causará, cada vez mais, o distanciamento do tema do judiciário e, especialmente, da jurisprudência. de la carta respectiva.

Havia fundamento para isso. Com base no momento histórico, do "milagre brasileiro", a exclusividade oriunda da patente afetaria a concorrência livre. A *ratio legis*, ao que parece, inclui a verificação da compatibilidade da norma com a Constituição. O texto constitucional de 1967 (art. 157, I e VI) e a Emenda n. 1, de 17.10.1969 (art. 160, I e V), previam como princípios da ordem econômica a liberdade de iniciativa e a repressão a atos contrários à concorrência. Nesse sentido, para fins de manter a coerência da estrutura, seria preferível conferir mera ação de regresso ao prejudicado pelo uso indevido a permitir limitações. Mas isso é válido para quem não depende, necessariamente, de sua invenção. Agentes sem estrutura para suportar os ônus de aguardar as tramitações, ao mesmo tempo em que veem seu invento utilizado indevidamente, além da incerteza gerada pela "mera

\_

<sup>(133)</sup> Cf. o art. 23 do Código. O parágrafo único previa que a fixação da indenização deveria considerar, inclusive, a exploração feita no período a que se referia o "caput", ou seja, entre a data do depósito e a do deferimento.

Essa é a regra que perdura ainda hoje, o que parece bastante discutível em virtude da natureza de propriedade do bem imaterial. Veja, nesse sentido, o julgado abaixo:

TJSP, 3.ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível e Agravo Retido, Processo 0009084-98.2008.8.26.0566, Relator Desembargador VIVIANI NICOLAU, j. em 30 de julho de 2013.

Propriedade industrial. Pretensão de condenação da ré em se abster definitivamente da fabricação e comercialização de produto objeto de pedido de patente, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais. Reiteração de pedido de exame de agravo retido interposto contra decisão que manteve os documentos em língua estrangeira acostados aos autos pela ré. Documentos que não embasaram a decisão do magistrado, tampouco a perícia realizada. Ausência de prejuízo. Agravo desprovido.

A partir da publicação do pedido de patente exsurge *mera expectativa* de direito. Indenização que efetivamente poderá ser pleiteada após a concessão da patente. Precedentes deste Tribunal. Notícia, ademais, de que o pedido de patente foi objeto de transferência de titularidade para terceira empresa. Falta de interesse processual e ilegitimidade ativa caracterizadas. Sentença mantida. Negado provimento aos recursos.

expectativa de direito" à obtenção da patente, são desestímulos à atividade criativa.

# 10.9 O prazo de duração da patente

O Código quebrava a tradição das normas anteriores. O art. 39, do Código de 1945, e os arts. 25<sup>135</sup> e 29 dos Códigos de 1967 e 1969 previam expressamente que o prazo de duração da patente seria contado "da data da expedição". No caso, a Lei 5.772/1971 previa, em seu art. 24, que a patente vigoraria pelo prazo de quinze anos "contados a partir da data do depósito". Além disso, não houve previsão de tempo mínimo de duração da patente, como ocorria na legislação de outros países.

O Deputado Célio Borja, em discussões na Comissão Especial que examinava o projeto 309/1971, tratou expressamente das consequências do período que se seguia à expedição da patente e declarava que, no Brasil, quanto mais demorasse a análise mais lucraria o titular, pois sendo o país consumidor de tecnologia importada e como o maior número de pedidos de patente fosse de procedência estrangeira, necessária a intervenção para reduzir o tempo da exclusividade.

O tema foi objeto de pertinente crítica de O. BARRETO FILHO, que além de abarcar a brusca solução de continuidade no aspecto da tradição legislativa brasileira, ignorava, v.g., a solução a que se chegara na Holanda, com prazo de vigência de vinte anos mas com a garantia de duração mínima de dez anos após a expedição da patente, não adotada então. Mais sobre isso no tópico sobre "alternativas ao sistema de patentes" (Item "11", abaixo).

Encerrando-se, então, o estudo da lei positiva a que se propôs este trabalho, verifica-se que os Códigos que formam o objeto de indagações deste Capítulo têm o olhar voltado à atividade industrial, ao menos na medida do interesse dos respectivos governos. Mas refletem, também, a importância que se deu à disposição do art. 12 da Convenção da União de Paris (cf. se tratou no Item "2.1" deste Capítulo). Além disso, o aumento da máquina estatal, abolida que tinha sido na última norma do Império, vai não somente auxiliar o afastamento da matéria do direito civil comum em si, mas dela também vai suprimir a agilidade, tão típica a institutos de direito comercial. Quando começaram as reclamações

<sup>(135)</sup> No caso, esse diploma na verdade já tinha feito exercício similar ao do Código de 1971, mas seu efeito prático era o mesmo do previsto no de 1969 e no de 1945. Isso porque o prazo de vinte anos seria contado da data do depósito do pedido, mas seria efetivamente de quinze anos, contados da data da concessão, caso esta ocorresse após cinco anos da data do depósito do pedido, o que tinha efeitos similares e até mais técnicos. Porém, um trâmite de cinco anos era inaceitável então como o é agora.

de que patentes demoravam vários anos para serem analisadas, teria sido necessário dar mais atenção ao tema e rever a estrutura burocrática. Isso não ocorreu. O inventor, que é a parte mais importante da composição criativa, não recebeu a devida atenção, que se voltou aos procedimentos e à estrutura.

#### 11. Alternativa ao sistema de patentes

O. BARRETO FILHO abordou o que considerava serem modos de aquisição da tecnologia ao relacionar preocupações que tinha, no ano de 1980, com o equilíbrio do balanço de pagamentos. Para esse Autor, as chamadas "importações invisíveis" tinham, então, grande parte de seu volume abarcado pela aquisição de técnicas do estrangeiro. 136

Ainda que o problema das transferências tecnológicas do exterior devesse (e deva) ser analisado sob o prisma técnico-econômico, fazia-se necessário atentar à proteção do inventor brasileiro, 137 grande prejudicado com tais negociações. Aspectos jurídicos relevantes ao interesse dos criadores de novidades técnicas mereceriam, pois, análise mais cuidadosa. Os modos "derivados", como salientou O. BARRETO FILHO, poder-se-iam entender inclusos na temática da "transferência de tecnologia", pois referida transferência pressuporia conhecimento técnico já existente e apto a ser repassado por modos como, v.g., a mecânica do pagamento de *royalties* para o uso de patente já concedida, a cópia de invenções que já estejam em domínio público ou que não possam ser "privilegiadas" em território brasileiro e, finalmente, por uma espécie de "leasing", a partir do qual o beneficiário pagaria ao titular da patente uma retribuição pela transferência de certo avanço

<sup>&</sup>lt;sup>(136)</sup> *Proteção do Inventor Nacional*, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, Ano XIX, n. 40, São Paulo, RT, 1980, p. 147.

Outro trabalho, digno de menção e pouco posterior ao de O. BARRETO FILHO, é da autoria de A. CHAVES (*Direito do Inventor: a Propriedade Científica*, Seleções Jurídicas ADV – Advocacia Dinâmica, São Paulo, n. 9, p.17-28, set. 1986). O trabalho do Professor A. CHAVES foi um dos poucos a se direcionar especificamente à temática de um "direito do inventor", olhando diretamente para o último em vez de atentar para o sistema de patentes. Porém, não foi suficiente o curto trabalho para fomentar uma teoria do direito do inventor. Além disso, o trabalho de A. CHAVES incorre no erro de tratar o inventor como cientista, usando as expressões como sinônimas. Porém, um cientista pode ser inventor, assim como um inventor pode ser cientista, mas não necessariamente isso ocorrerá em nenhum dos dois casos. Não há relação direta entre as situações de especialização. O auxílio que o citado artigo conferiu, ao menos para os fins deste trabalho, foi de realçar a percepção de que talvez o sistema deva auxiliar a diminuição da distância entre a pesquisa científica e a tecnológica, a fim de atrair mais trabalho qualificado para a última.

tecnológico. <sup>138</sup> Mas, como se mostra manifesto, transferir direta e simplesmente tecnologia para o país não garante a esse desenvolvimento econômico. O que ocorre, na maioria das vezes, é a balança comercial de importações sofrer oneração, mostrando-se necessário, portanto, voltar os olhos ao modo "originário" de aquisição da tecnologia, ou seja, a pesquisa que possibilita a criação de novos produtos ou processos. Ressaltava o Autor, naquele momento histórico, o grande interesse do país em incentivar o trabalho do inventor nacional, possibilitando a compreensão total da tecnologia estrangeira e o aumento progressivo de técnicas genuinamente brasileiras. Juntar-se-ia, a esses fatores, plano de aprimorar o trabalho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no trâmite das patentes. Como o Código da Propriedade Industrial adotara o sistema de "exame prévio diferido" (art. 18 da Lei 5.772/1971), com a finalidade precípua de agilizar os trabalhos do INPI – assoberbado que estaria pelo grande número de depósitos –, o requerente poderia realizar ensaios e exames acerca da viabilidade geral da exploração industrial de sua criação quando já estivesse garantida a prioridade, solicitando posteriormente o exame caso os prospectos resultassem favoráveis. 139 Mas a experiência prática demonstrou que não houve a redução do tempo de tramitação dos pedidos de patente, fosse no Brasil da época (em nove anos da publicação do Código) ou em países que adotaram ferramentas similares, como a Holanda e a Alemanha Ocidental.

O tempo médio de efetivação dos exames, naquele período, era de sete anos, o que levou O. Barreto Filho a apresentar três sugestões de natureza pragmática para tentar reduzir o tempo de tramitação dos pedidos depositados.

1.) A primeira das sugestões feitas por aquele Autor seria a delegação, prevista na lei então em vigor, do exame a órgãos técnicos da administração pública federal ou, a partir de convênios, a entidades reconhecidas pela União. 140

<sup>&</sup>lt;sup>(138)</sup> O Autor, ao aventar essa última hipótese, acaba por não fazer grande exercício de diferenciação entre ela e o mecanismo dos royalties. Parece, pois, despiciendo o exercício, o qual fica, porém, registrado em atenção ao conteúdo do texto consultado.

<sup>(139)</sup> Op.cit., p. 148.

A possibilidade encontrava-se expressamente disposta no art. 103 da Lei 5.772/1971, que dizia: "O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá delegar, em caso especial, o exame de pedido de privilégio ou registro a órgão ou entidade a que se refere o artigo 102". Esse último dispositivo, por sua vez, tinha a seguinte redação: "Art. 102. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá manter, além do quadro de pessoal próprio, um corpo de técnicos credenciados diretamente, ou por convênio firmado com órgão ou entidade da Administração Pública, com organização reconhecida pelo Govêrno Federal como órgão de utilidade pública ou com entidade de ensino. Parágrafo único. Os técnicos credenciados serão remunerados de acôrdo com tabela aprovada pelo Ministro da Indústria e do Comércio, por proposta do Instituto Nacional da Propriedade Industrial". Causa estranheza notar que, na

2.) No segundo caso, prever-se-ia tempo máximo para que os técnicos do INPI efetuassem suas análises, com a possibilidade de uma única prorrogação para atender a "casos especiais".

3.) Em último lugar, que a intimação ou o ato de levar conhecimento ao requisitante a respeito das exigências ou do próprio parecer técnico fosse feito pela via postal, com cópia do exame, na forma prevista no art. 104, "b", da Lei 5.772/1971, passando-se a contar o prazo de noventa (90) dias para os casos de antecipação do exame (art. 17, § 4.°, da Lei) a partir da data do Aviso de Recebimento postal, pois haveria autorização do CPC (art. 237, II), para tanto. <sup>141</sup>

#### 11.1 A questão do tempo de duração da patente

Entre os objetos de severas críticas durante a tramitação do projeto do Código de 1971 estava a duração dos prazos que durariam os "privilégios" de invenção. Fixou-se em quinze (15) anos o tempo máximo de duração da exclusividade gerada pela patente, contando-se o período da data de depósito.

Segundo O. BARRETO FILHO, tratava-se de severa ruptura com a sistemática das normas anteriores – nas quais o termo inicial da proteção contava-se da data de deferimento da patente –, feita com o intuito de evitar a dilatação do período de exclusividade, a fim de atender às expectativas tecnológicas e à necessidade de avanço do país na área. 142

Ocorre, porém, que um prazo tão curto e contado da data do *depósito* poderia gerar, inclusive, ofensa à proteção prevista na Constituição vigente naquele momento, pois o período protetivo poderia ser irrisório ou até inexistente.

Descontando-se de referido lapso temporal o tempo mínimo exigido pela sistemática do exame prévio diferido, já se poderia considerar que a patente de invenção teria, necessariamente, quase quatro anos a menos em todos os casos, sendo que, conforme já salientado, o exame demandava em média sete anos para se realizar.

O investimento em pesquisa e o trabalho inventivo ficariam, então, protegidos por

\_

lei atualmente em vigor, não há disposição similar. Tampouco a lei de criação do INPI (Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970) continha previsão como esta.

<sup>(141)</sup> Op.cit., p. 148-149.

<sup>&</sup>lt;sup>(142)</sup> Op.cit., p. 149.

apenas oito anos de exclusividade caso se considerasse apenas o último lapso temporal mencionado. Para O. BARRETO FILHO, porém, esse prazo de proteção se limitaria a cinco (05) anos, apenas, após conjugado o tempo de espera necessário e inicial com o tempo médio do exame do pedido. Como a lei somente permitiria a tomada de medidas contra a exploração abusiva da invenção quando a patente já se tornara realidade (art. 23) e, além disso, por não haver previsão de medidas processuais protetivas específicas em favor do requerente, mostrava-se frágil a posição do inventor. 143

O posicionamento favorável a essa sistemática se mostrava oriundo do fato de se ter adotado solução similar em países europeus, notadamente a Holanda e a Alemanha Ocidental, com a diferença crucial, porém, de que não só o prazo costumava ser maior, como haveria tempo mínimo de dez (10) anos de proteção *após* ser conferida a patente, garantindo-se ao inventor a exclusividade, consoante veio a ocorrer na lei posterior.

# 11.2 Certificado de autoria de invenção

Outra sugestão aventada em referido período, e que inclusive gerou estudos específicos a respeito, tinha a ver com o sistema de premiação. Conforme se vai comentar adiante, o mecanismo das recompensas tem mais a ver com o modelo de economia do que com a questão jurídica propriamente dita. Não fossem as necessidades industriais e técnicas, provavelmente não haveria diferença nenhuma no tratamento do direito do inventor e do autor de obra artística ou literária. As teorias doutrinárias que tentam diferenciá-las (como a de J. GAMA CERQUEIRA, mencionada no Item "6.5" deste Capítulo) não convencem sob o aspecto jurídico, apenas pelo interesse negocial.

O. BARRETO FILHO entendia que, no início da década de 1980, o momento era propício para buscar maneiras de incentivar os pesquisadores que eram, igualmente, funcionários públicos ou empregados de estatais, além daqueles que desenvolvessem técnicas industriais não protegidas pelo sistema de patentes de então. Indicava, nesse sentido, as áreas de saúde, alimentação, segurança pública e energia nuclear. Discorda-se dessa enumeração, todavia, pois temas como a "segurança pública" não são necessária e diretamente industriais, mas o resultado de eventual pesquisa com aparelhagem de segurança, objeto de patente, pode ser utilizada naquele âmbito, não sendo possível

=

<sup>(143)</sup> Op.cit., p. 149.

enumerá-lo como um "setor", principalmente para efeitos de não abrangência de patentes.

N. SILVEIRA, comentando sobre o certificado de autoria de invenção, alegava igualmente que seria uma solução apta a premiar trabalhadores de instituições públicas de pesquisa.<sup>144</sup> que consistiria o certificado? Mas em Segundo explica Autor e de acordo com a lei soviética 548, de 21.08.1973, o documento seria expedido em nome do autor para fins de certificar o reconhecimento da invenção, a prioridade, o reconhecimento da "paternidade" do invento e o direito exclusivo de exploração, que seria, porém, exercido pelo Estado. Comporiam os direitos subjetivos inerentes à invenção os direitos de personalidade do inventor e o direito de recompensa, de um lado, além do direito de dispor do invento, de outro. A disposição do bem imaterial, segundo N. SILVEIRA, poderia ser vista como um direito absolutamente exclusivo, que corresponde à patente, ou um direito absolutamente não exclusivo, que é o certificado de autoria da invenção. O México introduziu o sistema já com os olhos voltados ao mundo capitalista. Em vez do malfadado direito de exclusividade, deferia-se ao inventor o direito de receber remuneração de todos aqueles que viessem a explorar a invenção. Além disso, em qualquer dos casos em que a patente fosse cabível, também o seria o certificado. Dava-se ao titular, ainda, o direito de transferir o título a terceiros. 145

Esta solução poderia ser aplicada a qualquer inventor que assim o desejasse. Hoje, não há alternativas para ele fora do sistema de patentes, caso queira tirar proveito econômico (ainda que indireto) de sua criação.

Modernamente, divulgado o conhecimento, bastaria que fosse obrigatório o vínculo da Autoria (reforçando-se o direito de personalidade) e, alternativamente, o pagamento pelo uso. Isso é absolutamente consentâneo com as características não apenas de instituições públicas de pesquisa, mas de inventores independentes e novas empresas tecnológicas, carentes de recursos e de estrutura para explorarem suas invenções. Ou seja, o direito do inventor não está necessariamente adstrito às patentes. Deve, porém, a lei conferir a ele alternativas, garantindo-lhe, de modo efetivo, a propriedade. Há possibilidade de fazê-lo e isso é uma tarefa jurídica real.

 <sup>(144)</sup> Curso de Propriedade Industrial, 2. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1987, p. 42-47.
 (145) Há que relatar, porém, que o país revogou a previsão, que já não consta da norma de patentes.

# —— PARTE II ——

# CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO MODERNO BRASILEIRO

# Considerações sobre o direito moderno brasileiro

SUMÁRIO: 1. O acordo TRIPs e a nova legislação brasileira; 2. As principais alterações promovidas pela lei; 2.1 O princípio da exaustão e outras mudanças; 3. A doutrina posterior à nova lei e outras considerações; 4. O direito do usuário anterior.

# 1. O acordo TRIPs e a nova legislação brasileira

Ressaltou-se ao fim do Capítulo anterior o quanto é prejudicial, ao inventor, a demora na análise e deferimento da patente. Quando se inicia a década de 1990, não há indicativos da ocorrência de melhora. Mas já havia, pelo menos, vinte anos de dados a respeito da delonga no processamento dos pedidos para saber que algo poderia – ou, mais corretamente, deveria – ser feito (conforme o Item "10.9" do Capítulo anterior).

Não se tem a pretensão de fazer abordagem própria à manualística ao tratar do tema do inventor no direito moderno brasileiro. Por ser recente a edição da Lei de Propriedade Industrial ora em vigor, já abarcada por publicações da doutrina especializada, cabe fazer aqui, portanto, apenas apanhado breve das razões que levam à promulgação das normas atuais e sua influência sobre o direito do inventor.

Já praticamente suplantado pelos interesses tratados nos Capítulos anteriores, o último em especial, o inventor há muito havia deixado de ter real importância para o sistema jurídico brasileiro. A lei que seria publicada no ano de 1996 o relega a um ínfimo patamar de importância. Além disso, no plano constitucional (art. 5.°, XXIX), o inventor já não mais conta com a previsão de, em caso de se "vulgarizar" sua criação, receber justa compensação.

No âmbito externo, o tema das patentes de invenção passara a ter irretorquível destaque em debates estratégicos efetuados no âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC, sendo os Estados-Membros instados a adotar medidas de maior proteção da propriedade intelectual. C. PRONER entende que há, nesse movimento, ausência de rigor crítico sobre a suposta necessidade geral de abertura e franqueza

liberalizante para criar desenvolvimento, o que afeta Estados periféricos nos quais há suprimento insuficiente de tecnologia.<sup>1</sup>

A rodada de negociações encerrada no Uruguai em 1994 insere o assunto das patentes entre os "novos temas de comércio". Iniciada em 1986 e tendo por finalidade estabelecer acordo sobre tarifas e comércio (daí a sigla GATT, correspondente a "General Agreement on Tariffs and Trade"), já em 1991 promovia a inserção dos direitos da propriedade intelectual em texto formal. Os entendimentos seriam adotados pelo ordenamento brasileiro no Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994,² sendo que, do "Anexo 1c" do mencionado Decreto, constava o "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio" (no original em inglês, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, que gerou a estranha sigla "TRIPs"). A norma de 1971 mostrava-se incompatível com diversas daquelas disposições.

O governo instituiria, então, no curso das negociações, pela Portaria Interministerial 346, de julho de 1990, comissão para elaborar o Projeto de Lei com vistas à alteração do Código da Propriedade Industrial então vigente. Tratava-se do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, cujas atividades iniciais remontam a meados da década de 1980, na coordenação de posições oficiais para atuar na Rodada Uruguai do GATT, as quais seriam formalizadas pela Portaria ora mencionada.<sup>3</sup>

De acordo com o Diário do Congresso Nacional do dia 09 de maio de 1991, Fernando Collor enviava aos parlamentares, nos termos do art. 64, § 1.º, da Constituição, o projeto de lei que regulava "direitos e obrigações relativos à propriedade industrial". O texto da Mensagem 192, do mencionado ano de 1991, era bastante claro: as linhas que o Presidente pretendia implementar para a Política Industrial e o Comércio Exterior impunham a previsão de mecanismos eficazes à proteção dos investimentos. Nesse sentido, asseverava-

<sup>1)</sup> Propriedade Intelectual: para uma outra Ordem Jurídica Possível, São Paulo, Cortez, 2007, p. 7.

<sup>(2) &</sup>quot;O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, e Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo 30, de 15 de dezembro de 1994, a Ata Final que Incorpora aos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Maraqueche, em 12 de abril de 1994; Considerando que o Instrumento de Ratificação da referida Ata Final pela República Federativa do Brasil foi depositado em Genebra, junto ao Diretor do GATT, em 21 de dezembro de 1994; Considerando que a referida Ata Final entra em vigor para a República Federativa do Brasil em 1.º de janeiro de 1995, DECRETA: Art. 1.º A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nele contém. Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário."

D.B. BARBOSA, Autor já diversas vezes citado ao longo desta obra, salienta ter feito parte do Grupo (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*... cit. <nota "18", Introdução>, p. 8).

se necessário estabelecer "regras claras e estáveis" para o exercício de atividades econômicas e, ainda, para a garantia do mercado. Portanto, tinha-se como imprescindível rever o Código da Propriedade Industrial de 1971, a fim de, segundo o documento oficial, "harmonizar" a lei brasileira ao conteúdo dos tratados e acordos internacionais de que o país era signatário.

O trabalho de revisão se iniciou com o já relatado estabelecimento de comissão interministerial, presidida que foi por representante do INPI.

Ressaltavam-se, ainda, as maiores inovações do anteprojeto em relação ao Código então vigente, sendo que, nesse sentido, os itens 12 a 28 da mensagem abordavam temas do direito das marcas (ou direito "marcário", como o documento preferiu definir aquele ramo). Restaram, pois, os itens 7 a 11 para a abordagem das questões relativas às patentes de invenção.

O projeto passava a prever a possibilidade de obtenção de patentes de produtos químicos, alimentícios, farmacêuticos e de medicamentos, vedação que encontrava respaldo em boa parte da história da legislação nacional.

Ampliavam-se, para quinze e vinte anos, respectivamente, a vigência das patentes de modelo de utilidade e de invenção. De acordo com o documento, tratava-se de acolher tendência mundial a respeito da duração de tais prazos.

Ainda, o projeto tinha por finalidade disciplinar de modo exaustivo os direitos oriundos das patentes, harmonizando a lei com a Ata de Estocolmo, revisão da Convenção da União de Paris de que, a despeito do que ora se relatou, o Brasil ainda não era signatário naquele ano de 1991.

Acerca do alcance dos direitos e suas limitações, introduzia-se o conceito de exaustão, de âmbito internacional. Segundo o texto da Mensagem, a maioria dos países integrantes do Grupo Negociador sobre os "TRIPS", da rodada Uruguai, admitia o princípio da

STJ, Terceira Turma, Processo AgRg no REsp 1211848/RJ (Agravo Regimental no Recurso Especial 2010/0167995-0), Relator Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Convocado), Data do Julgamento: 05.04.2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 18.04.2011.

EMENTA: Agravo Regimental. Recurso Especial. Propriedade Industrial. Direito Intertemporal. Patente. Prazo de validade. Lei 5.772/71 (15 ANOS). Superveniência do acordo TRIPs (prazo de 20 anos). Pedido de extensão. Inadmissibilidade. Súmula 83/STJ. Recurso Desprovido.

| PÁGINA 207

Questão relevante da integração do Acordo TRIPs relaciona-se ao direito intertemporal. O julgado abaixo demonstra uma ocorrência do gênero:

exaustão (v., a respeito, o Item "2.1" a este Capítulo).

Ao tratar da "contrapartida" da proteção assegurada pelo Estado (algo que remete à vetusta teoria do "contrato tácito" sobre a qual se tratou no Capítulo III, Item "7.2.2"), afirmou-se que o inventor passava a ter o dever de explorar economicamente o objeto da patente (nada diferente do que já se exigia na vigência da Lei 3.129, de 1882, algo que foi, como relatado também no Capítulo III, objeto de debate desde os primórdios do entendimento que geraria a "União" internacional), de modo a "permear", na sociedade, os efeitos oriundos da exploração, passando-se destarte a admitir a concessão de licenças compulsórias nas situações de pouca exploração do objeto da patente e, ainda, nos casos de emergência e quando o exigisse o interesse público. A licença compulsória poderia ter também caráter de penalidade, quando se configurasse infração contra a ordem econômica, visando inibir o titular de impor condições restritivas em contratos de licenciamento. Não sendo suficiente a medida, o documento relatava a previsão de caducidade da patente, fazendo a criação cair em domínio público.

Ao estruturar a licença compulsória, nada mais fazia o projeto do que prever uma modalidade de "desapropriação" ou de patenteamento obrigatório, prevista desde a Lei de 1830 (nas modalidades dos arts. 6.° e 10) e no art. 5.°, § 1.°, da Lei 3.129/1882.

A submissão a interesses internacionais foi a tônica da tramitação do Projeto. Enviado em regime de urgência, incompatível com a tramitação de um Código, não pôde ser objeto de votação em ritmo acelerado.

Na imprensa, o assunto tanto ganhava destaque quanto mostrava o desconhecimento geral sobre ele. Em reportagem de 09 de maio de 1995, a Folha de São Paulo registrava a fala do embaixador do Brasil em Washington, Paulo Tarso Flecha de Lima, no encerramento do seminário "Patentes e Globalização Econômica", promovido em São Paulo pelo jornal "Gazeta Mercantil". Para ele, o Brasil somente atrairia novos investimentos externos se adotasse legislação atualizada sobre a propriedade industrial e esperava, portanto, a aprovação da lei pelo Congresso. Isso ele afirmou, segundo a ordem

<sup>1.</sup> A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser inadmissível a extensão da validade de patente concedida sob a égide da Lei 5.772/1971 – cujo prazo de proteção era 15 anos –, ao argumento de superveniência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos, mesmo porque tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil em 01.01.2000.

<sup>2.</sup> Agravo regimental a que se nega provimento.

do texto jornalístico, antes de alertar para o fato de que os Estados Unidos teriam incluído o Brasil na lista de "países em observação", na semana imediatamente anterior, porque o país não tinha uma lei de propriedade industrial.<sup>5</sup>

O mesmo Jornal, em coluna assinada, abordaria por várias vezes a tramitação do projeto. Fernando Rodrigues declarava que a possível votação da Lei de Patentes, no Senado, naquela data, representaria mais do que a regulamentação do tema. A opção dos senadores resumiria, de certo modo, o tipo de país que o Brasil desejava ser. Dizia que a Lei de Patentes regulamentaria, basicamente, a propriedade intelectual, algo que, segundo o jornalista, não existia no Brasil, afirmação, como visto ao longo da presente obra, distante da realidade.<sup>6</sup>

N. SILVEIRA se refere às "causas da querela" quando trata do projeto que gerou a lei atual e inicia sua exposição falando do problema de marcas. Boa parte do debate se originava da inobservância, pelos órgãos brasileiros, da previsão do art. 6 *bis* da Convenção da União de Paris que, por ser obviamente norma interna no Brasil, não justificaria, só por isso, a mudança no Código. No tocante às invenções, o debate restringia-se, segundo o Autor, às patentes na área farmacêutica, mas acabou por trazer o debate para a questão dos alimentos (que nunca teria sido reivindicada pelas indústrias respectivas, estrangeiras ou nacionais) e demais produções de origem química.<sup>7</sup>

Sem realizar juízos de acerto ou erro da política internacional brasileira sobre o tema,

(7) Propriedade Intelectual... cit. (nota "19", Introdução), p. 34-35.

A nota não colocava a errônea afirmação entre aspas, porém. Na sequência do texto, surgia o depoimento do deputado Roberto Campos (PPR-RJ), para quem o projeto de lei, já aprovado na Câmara em 1993, estaria sendo modificado "para pior" pelo Senado. Campos criticava, segundo o jornal, a posição adotada pelo país desde 1945, quando teria "deixado" de reconhecer patentes de produtos. "Já chega; 50 anos de pirataria (cópia de produto sem o pagamento de direitos autorais) é muito". E seguia a notícia: "Segundo o deputado, se o país for generoso no reconhecimento de patentes, atrairá bons investimentos externos".

Uma Opção de País, Folha de São Paulo, quinta-feira, 29 de fevereiro de 1996, Caderno "Opinião". O colunista seria corrigido quanto a esse informe na própria edição daquela data, ainda que de maneira indireta. Marina Silva escreveu ao periódico e fez reparos à coluna de Fernando Rodrigues do dia 27 de fevereiro anterior, esclarecendo três fatos: 1) diferentemente do que se havia ali informado, o Brasil tinha lei de patentes que respeitava integralmente as convenções internacionais então em vigor. Além disso, não seria o senador Suassuna, mas o GATT a conceder prazo de cinco anos para o Brasil atualizar sua legislação "patentária"; 2) nos poucos setores não-protegidos por patente na lei que vigorava (notadamente alimentos, remédios e seres vivos) ninguém se via obrigado a pagar pelos conhecimentos, cujo uso entendia livre no Brasil para brasileiros e para qualquer outra pessoa; 3) o projeto tramitava no Senado desde junho de 1993 e já por quase cinco anos (desde abril de 1991) no Congresso Nacional. Como visto, a ausência de informação já se tinha iniciado antes, na coluna "Sarney atrasa patentes" (FSP, terça-feira, 27 de fevereiro de 1996, Caderno "Opinião"), em que o próprio Fernando Rodrigues afirmava que "a inexistência de uma lei de patentes" configurava "um vexame para o país no exterior" e tratava da defesa dos direitos de empreendedores. Aos inventores, nem sequer uma palavra.

é fato que o direito do inventor esteve longe de ser o guia da legislação que se estabeleceu. Seus efeitos práticos, todavia, são visíveis e podem ser constatados no Apêndice V a este trabalho. A diferença estabelecida entre patentes de "não-residentes" e de "residentes" é bastante alta. Falando em números totais, entre os anos de 2000 e 2012, 37.268 (trinta e sete mil, duzentas e sessenta e oito) patentes foram "concedidas" a não-residentes, quando, no mesmo período, apenas 4.368 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito) foram expedidas para residentes no Brasil.

Fala-se, por isso, na sequência, sobre alterações relevantes promovidas pela norma, que não conferem, ao inventor, salvo por uma exceção relevante, direitos diferentes daqueles que já se previam antes.

# 2. As principais alterações promovidas pela lei

O direito de "exclusividade", ou o "exclusivo", encontrará na nova lei sua mais perfeita descrição. Adequando-se a normas internacionais a norma passou a dispor que a patente confere, ao seu titular, o direito de *impedir* terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42, I e II). Desnecessário relatar a distância entre o que a norma confere e o direito de propriedade efetivamente descrito no Código Civil. Além do mais, a proteção não se aplica, de acordo com o art. 43 da lei, (I) a atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente e, também, (II) aos atos que terceiros não autorizados pratiquem, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas, além de outras ressalvas ao alcance do direito, algumas delas a serem comentadas adiante. A inaplicabilidade da proteção está vinculada, nesses dois casos, ao interesse da pesquisa. Mas seria o caso de discutir, nesses exemplos, aspectos do direito de personalidade do

A diferenciação é explicada por E. MOTTA E ALBUQUERQUE (*Patentes Domésticas: Avaliando Estatísticas Internacionais para Localizar o Caso Brasileiro*, in Ensaios FEE, Vol. 21, n. 1, Porto Alegre, 2000, p. 122). Entre as patentes consideradas "domésticas", deve-se separar as conferidas ao "residente" das deferidas ao "não-residente", sendo o primeiro qualificado por morar (no caso de indivíduos) ou por estabelecer operações (caso de empresas e instituições em geral) no país que expede a patente. Para esse Autor, Países em desenvolvimento (com sistemas tecnológicos imaturos) tendem a concentrar suas atividades na adaptação de tecnologias estrangeiras, na cópia e em melhoramentos marginais, sem relevante grau de inovação. O número de atividades relevantes, em termos nacionais, passíveis de receberem patentes, é reduzido quando comparado com o de "países de fronteira".

Autor. Para D.B. BARBOSA, da suposta natureza essencialmente patrimonial dos direitos de propriedade industrial decorreria que o fim primeiro da tutela legal é a exclusividade econômica já tantas vezes debatida no presente trabalho, não a expressão criativa. Para ele, os institutos devem ser vistos sob prismas constitucionais diferentes, pois a propriedade industrial estaria ligada teleologicamente aos princípios de conformação desenvolvimento social, tecnológico e econômico do País, o que não ocorre, segundo entende, com as criações artísticas e seus direitos conexos. Não se poderia, pois, no caso, falar em similaridade de direitos morais entre inventores e "autores". Por ser a contiguidade dos direitos de propriedade intelectual uma construção ainda meramente retórica, descaberia aplicar normas de direitos morais aos autores de patentes ou marcas, e o eventual "empréstimo" das regras implicaria a adaptação a um outro sistema de direito, de propósitos inteiramente distintos, incompatível, por fim, em sua opinião, com a estrutura constitucional vigente. <sup>9</sup> Mas esse é um dos problemas, a respeito do qual se fala desde o Capitulo IV, de manter o direito de inventor como mera parcela da propriedade industrial: submeter coisas similares (senão idênticas) a regimes diferentes. Os direitos do criador, tanto de invenções como de obras artísticas, emana da criação. Porém o conteúdo e interesse econômico da citada criação é algo com o qual o direito oriundo da criação não tem liame. O regime constitucional pode mudar, assim como pode mudar toda a estrutura econômica, mas os direitos básicos do criador, especialmente os de não levar a público seu invento, são inerentes a ele e o regime de sua relação com o bem é o civil, não o comercial (se bem que se prefira vislumbrar ambos como temas de direito privado). Não se pode, pois, aceitar esse posicionamento. Mas como, então, solucionar o problema nele disposto? A resposta é extremamente simples: apenas os aspectos de exploração econômica e exclusividade mercadológica são parte da disciplina "propriedade industrial". Os demais aspectos, ainda que inclusos em leis que tratem de patentes (como direito de nominação, de anonimato e de afastar o nome da criação) são de direito civil. Podem, no que não forem incompatíveis, ser aplicados princípios de direito "de autor" ao inventor. Apenas os aspectos relacionados à patente (e à "exclusividade" que dela decorre) é que são delimitados pela estrutura do art. 5.º da Constituição Federal. Resolve-se, com isso, um problema que permitirá dar contribuição relevante, a ser feita no Capítulo VI, adiante, no rumo de tornar concreta a mencionada contiguidade dos direitos de propriedade intelectual.

<sup>(9)</sup> Tratado da Propriedade Intelectual... cit. (nota "31", Introdução), t. 2, p. 1.308.

# 2.1 O princípio da exaustão e outras mudanças

Sobre a exaustão de Direitos, trata-se da primeira vez que o ordenamento aborda a matéria no Brasil. O já mencionado art. 43 da lei atual trata de casos em que não se considerará violado o direito derivado da patente. Destaca-se, segundo M. BASSO, <sup>10</sup> dentre as exceções de referido artigo legal, a previsão do inciso IV, segundo o qual não haverá violação quando o caso em análise se referir "a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento".

O artigo que antecede o ora citado enumera, como visto, direitos do titular da patente, contando-se, entre eles, o de impedir a importação de processo ou produto objeto da proteção, ao passo que o art. 43 apresenta limitações a esse direito, as quais recebem o nome de "exaustão" ou "esgotamento" e são objeto de estudo da teoria do "princípio da exaustão" dos direitos de propriedade, não somente da industrial em si, mas da propriedade intelectual como um todo. Não se trata de direito do inventor, mas de limitação aos direitos do titular da patente (que pode ou não, como visto, ser o próprio inventor).

Seu propósito imediato é evitar que direitos de propriedades intelectuais se convertam em reserva de mercado. A exaustão é, pois, do mercado interno<sup>11</sup> e se relaciona com o direito à exploração exclusiva. Para D.M. PATROCÍNIO,<sup>12</sup> a exclusividade conferida pela patente não garante a seu titular a faculdade de impor sua vontade, quanto à *revenda* do produto a que se deu a proteção, depois de referido produto ter sido introduzido no mercado, tanto pelo próprio titular quanto por aqueles por ele licenciados.

No caso específico ora tratado, é uma restrição não prevista em normas anteriores.

O interesse em abordar o tema, neste trabalho, é para mostrar que o caso não se aplicaria ao inventor que não é, igualmente, agente da exploração de sua tecnologia. No

<sup>(10)</sup> A Extensão da Proteção do Objeto da Patente e os Limites do Princípio da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual, in CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO RAMOS, André de (org.), Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos, São Paulo, Quartier Latin, 2009, v. 1, p. 154.

Cf. D.B. BARBOSA, Tratado da Propriedade Intelectual... cit. (nota "31", Introdução), t. 2, p. 1618-1619.
 Princípio da Exaustão dos Direitos de Propriedade Intelectual e a Importação Paralela, in RABPI 84, p. 48.

dizer de A.C. Fonseca da Silva, <sup>13</sup> a doutrina da exaustão deriva do direito da concorrência, sendo este contrário à divisão de mercados, pois tais atos divisórios implicariam infringir a ordem econômica, segundo disposição do art. 21, III e XVI, da Lei 8.884/94.

No tocante às classificações, o art. 10 da lei atual tem natureza classificatória e não proibitiva. Corrige-se de certa forma o caminho trilhado pelas normas anteriores, ao distinguir entre o que é invento, o que não é, e o que, sendo invenção, não será protegido pela lei. 14

Outras modalidades de alteração, como o "pipeline", não são de interesse direto à linha de pesquisa ora adotada. Sobre os requisitos de patente previstos na lei nova, já se tratou na Introdução (Item "5" e seguintes) a este trabalho. Sobre a natureza dos requisitos, também se falou largamente no Capítulo IV. Far-se-á, pois, ligeira digressão antes de encerrar o Capítulo com o tema do usuário anterior.

# 3. A doutrina posterior à nova lei e outras considerações

Para M. BASSO,<sup>15</sup> o sistema de propriedade intelectual, visto como um todo, tem por fim precípuo o bem-estar social e o incentivo à criação. Nesse sentido, o regime de patentes seria o mais eficiente estímulo aos esforços dos inventores, sendo, então, de elevada importância para o desenvolvimento econômico dos países, não importando sua condição social e econômica. Aliás, na visão da Autora, o sistema de patentes seria instituição vital não apenas para a promoção de incentivo aos inventores como, também, para proporcionar ambiente seguro para investimentos em áreas tecnológicas.

Porém, analisando toda a estrutura que se percorreu ao longo do presente trabalho, é de concluir que um sistema de patentes cujos trâmites levam cerca de dez anos<sup>16</sup> para se realizar não promove ambiente saudável à livre concorrência. Acaba, em verdade, por gerar especulação tecnológica, havendo, inclusive, quem se especialize em emitir pareceres

<sup>(13)</sup> A.C. FONSECA DA SILVA, *Importação Paralela de Medicamentos*, in Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, Ano 10, Volume 19, jan./jun. 2002, p. 20.

<sup>(14)</sup> Cf. D.B. BARBOSA, *Tratado da Propriedade Intelectual*... cit. (nota "31", Introdução), t. 2, p. 1107. Esse Autor, ao descrever o espírito da norma, relata que, para o art. 10, o invento será útil ou não útil. O invento útil pode ser definido como prático ou técnico.

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> A Extensão da Proteção do Objeto da Patente... cit. (nota "10", supra), p. 138.

<sup>(16)</sup> A informação foi fornecida pelo INPI, em consulta respondida ao Autor no dia 10 de outubro de 2013, pela "Equipe SAESP/DIRPA".

que têm por objeto o grau de certeza relativo à possibilidade de concessão da patente pelo Estado, de modo a permitir que os titulares do direito a ser reconhecido pela patente tenham condições de realizar negociações prévias à citada "concessão". Cria-se, assim, após o depósito, expectativa de obtenção da exclusividade, que, além da demora, não deveria ser expectativa, pois, como já relatado no Capítulo IV, não há eficácia concessiva da patente. Preenchidos os requisitos, a exclusividade deve ser deferida. São os problemas de um sistema tão centralizado: os requisitos, como, v.g., o *estado da técnica*, são objetivos; seu julgamento, não necessariamente. Por isso, a dúvida sobre se o sistema é, de fato, o mais eficiente mecanismo de estímulos à pesquisa. Como se demonstrará no próximo Capítulo, ele pode servir bem a algumas áreas, mas não atender a outras.

Ainda de acordo com M. BASSO, o direito do inventor recairia sobre a ideia inventiva independentemente da forma, o que, em tese, o tornaria diferente da propriedade literária, científica ou artística, restrita à forma de exteriorização. Mas não seria possível, ao inventor, explorar suas invenções enquanto não lhe fossem conferidas as garantias da patente e, por conseguinte, o "privilégio" estatal. Anteriormente ao reconhecimento oficial, o direito seria imperfeito, pois o registro da patente seria constitutivo e declaratório de direitos. Daí a imprescindibilidade do reconhecimento legal. A proteção, pois, ao direito do inventor por parte da lei brasileira seria verdadeiro corolário daquele, ou seja, haveria entre ambos uma relação de causa e consequência que implica a dependência daquele em relação a essa.

Essa dependência, porém, no Brasil, é maior do inventor no tocante à lei do que da lei ao inventor, quando a última situação é que deveria prevalecer.

A fim de ilustrar a questão da dependência da lei e da estrutura, retorne-se ao assunto das estatísticas. Na documentação que acompanha este trabalho (Apêndice V, em especial o "V-B") se pode verificar pedido de patente depositado em 1976 e expedido em 2008. Há, ainda, um pleito depositado em 1987 e "concedido" em 2011. É a essa estrutura que o direito do inventor, no aspecto patrimonial, está vinculada. O grande investidor, que tem recursos e que não depende, de imediato, da patente, sentirá os efeitos desse tempo de modo muito diverso do que afetará o inventor que conta com menos estrutura. 18

<sup>(17)</sup> A Extensão da Proteção do Objeto da Patente... cit. (nota "10", supra), p. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> É o caso, v.g., do "inventor independente", figura de que trata a Lei Federal de Inovação (Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, art. 2.°, IX), que, entre algumas disposições interessantes, disciplina o direito de

Também é surpreendente verificar que o sistema está longe de ser infalível. Além do aspecto da demora, falhas podem ocorrer, não somente quanto a deixar, por qualquer motivo, de conferir patente a algo que é invenção, mas no sentido de deferi-la para objeto que não o é. Isso é bastante grave para o preceito da livre-concorrência, pois se invento não havia e a patente se concedeu, excluíram-se terceiros, injustamente, do uso e exploração da técnica. <sup>19</sup>

Por fim, salientou-se que o direito de *exclusividade*, como dito, encontrou na nova lei sua mais perfeita descrição, consolidando o afastamento do tema do direito comum e relegando-o a uma disciplina "de nicho".

Mas não precisaria ser assim. O distanciar-se de institutos tão comuns no ensino jurídico, como são vários tópicos do direito das coisas, acarreta, também, o afastamento do interesse na matéria, auxiliado que é pela imaterialidade do bem a que se refere, porquanto tratar do intangível é sempre algo difícil. Mas se é fácil explicar o fenômeno da aquisição da propriedade de "res derelicta" ou a acessão natural por abandono de álveo, em decorrência de um rio que seca ou se desvia por fenômenos naturais, facilmente identificáveis visualmente, também não seria difícil explicar a origem da propriedade pelo ato-fato da invenção. Mas relatar que dela decorre um "direito à patente" não tem nenhuma explicação efetivamente jurídica, apenas histórica, de comodidade prática e do meio econômico. Trata-se, pois, como está, apenas de matéria comercial, quando seu estudo deveria ser mais amplo. No aspecto patrimonial, há um elemento da lei vigente que traz novos elementos à configuração da propriedade.

o criador participar dos resultados (art. 13), o que é um relativo avanço em matéria de proteção ao direito do inventor. Relate-se ainda a tramitação do PL 2.177/2011, com proposta de Instituir o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os debates realizados a respeito da norma, todavia, tratam mais de uso dos fundos de agências de fomento do que de direito do inventor em si.

V., nesse sentido, o Julgado a seguir:

TRF-2, Apelação-Reexame Necessário 200651015188371 RJ 2006.51.01.518837-1, data de publicação: 05.07.2012.

Ementa: *Propriedade Industrial. Patente de Invenção*. Novidade. Presente. Atividade inventiva. Ausência. Anulação do Privilégio. 1. Resta evidenciada a novidade quando o objeto da patente não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica. Inteligência do § 1.º do art. 11 da Lei 9.279/96. 2. O laudo pericial não deixou dúvidas de que, à época do depósito, com os recursos disponíveis, enquadrava-se na esfera de conhecimento de qualquer técnico do assunto a fabricação de produtos de PVC homogêneos moldados com relevo de duas ou mais cores, obtidos através de procedimentos sequenciais de gelificação e endurecimento do *plastisol* (modelagem *casting*). 3. Deve ser mantida a condenação do INPI ao pagamento de metade dos honorários advocatícios arbitrados, dado o tempo até agora despendido neste processo (6 anos) e o grau de resistência oferecido pela autarquia. 4. Negado provimento à remessa necessária e à apelação.

#### 4. O direito do usuário anterior

O direito do usuário anterior é a demonstração definitiva de que, no Brasil, o direito patrimonial do inventor, em sua substância, é um direito de propriedade.

Consoante o disposto no art. 45 da Lei em vigor, "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".

Logo, o inventor ou empresário que já se dedicava à exploração do invento sem divulgar o segredo poderá continuar a fazer uso dele quando ocorrer a divulgação (lícita) da técnica por terceiro.

Este instituto é inspirado no *droit de possession personelle antérieure*.<sup>20</sup> Trata-se da pessoa que detinha a "posse" anterior da invenção sem tê-la levado à patente, utilizando-a de maneira secreta em data anterior ao depósito de patente por outro inventor ou titular do direito à proteção. Descreve-se da seguinte maneira a situação deste usuário: uma pessoa realiza uma invenção, mas não deposita o pedido de patente. Posteriormente, outro faz invenção igual e opta por publicar sua técnica e requerer a exclusividade, depositando pedido. Caso o primeiro explorasse abertamente sua invenção, a patente solicitada pelo segundo seria nula, por prejuízo ao requisito da novidade. Se, porém, ele a mantém em segredo, o outro, que pede a patente, a ela fará jus.

Na verdade, estruturalmente o direito do usuário anterior nada mais é que do que a demonstração da natureza de propriedade da criação tecnológica, que surge do ato-fato da invenção. O legislador, aqui, oferece demonstração definitiva a corroborar a teoria defendida neste trabalho, pois entende que o usuário anterior é proprietário de sua tecnologia. A patente, apesar da exclusividade que traz, contra ele não gera efeitos, pois sua relação com o bem imaterial já estava estabelecida. Isso faz cair por terra os entendimentos de que o direito do inventor é imperfeito enquanto não se concede (*rectius*, defere) a patente. O direito "de patente" é que é uma decorrência adicional do direito do inventor, mais um dos aspectos desse, como demonstra a história das fontes brasileiras, já fartamente debatida em capítulos anteriores.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(20)</sup> Cf. A. CHAVANNE; J. BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, 5. ed., Paris, Dalloz, 1998, p. 266-267.

Trata-se, contudo, de um dos poucos institutos da Lei de Propriedade Industrial vigente de que se extraem elementos típicos de um direito de propriedade.

Concluindo, então, as considerações sobre o direito moderno, pode-se dizer que, em comparação a este, no período da Colônia e no Imperial, o Brasil tentou estar à frente de seu tempo em termos legais, ainda que as tentativas de antecipação não estivessem voltadas ao interesse de seus inventores necessariamente. Quando do advento da República, todavia, ganhou terreno a burocracia e a preocupação com procedimentos. Logo, o país poderia utilizar o amplo contato histórico e as fontes que têm em matéria de direito do inventor para tenta inovar uma vez mais em âmbito legal, mas desta vez com os olhos voltados à personagem de maior importância das criações tecnológicas: o próprio inventor. Essa é uma realidade para a qual se volta o presente trabalho. Se ele puder, de algum modo, mostrar-se um instrumento de auxílio a que isso ocorra, já terá servido a seu propósito.

# —— PARTE III ——

# REFLEXÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÃO AO ESTADO DA ARTE CONCLUSÕES

# Reflexões finais e contribuição ao estado da arte

SUMÁRIO: 1. Reflexões estruturais; 2. Diferença entre o direito de "autor" e o de inventor; 3. Conteúdo do estudo; 4. Sugestões de melhoria; 5. Noções finais de natureza, fundamento e as bases de uma teoria para o estudo do direito do inventor.

# 1. Reflexões estruturais

Uma boa explicação que se localizou, ao longo das pesquisas, sobre o que sejam patentes e o que elas representam vem de um esquema de aula do juiz Giles S. Rich, <sup>1</sup> enquanto professor da *Columbia University School of Law*. Pedagogicamente, diz-se que a patente garante ao inventor (em tradução livre do esquema):

a. O direito exclusivo de fazer (produzir), usar e negociar

Escreva-se, porém, logo abaixo, o que é garantido ao titular sem a patente:

B. O DIREITO DE FAZER (PRODUZIR), USAR E NEGOCIAR

Agora, subtraia-se B de A e se chega ao que a patente confere, de fato, a quem a recebe:

#### **EXCLUSIVO**

Resumindo, o caráter "exclusivo", ou a exclusividade, apenas.

\_

<sup>(1)</sup> Cf. Principles of Patent Law... cit. (nota "27", Introdução), p. 5.

A doutrina norte-americana relata que seu sistema tende a operar como parte de uma relação complexa, de interdependência entre incentivos e restrições, que busca garantir benefícios e ao mesmo tempo impõe custos tanto à sociedade quanto aos envolvidos. A dificuldade que se busca enfrentar é a obrigação premente de alcançar o equilíbrio entre a promoção do crescimento tecnológico e das invenções, sua disseminação e do acesso a seus frutos. O meio adotado pelo sistema "patentário" é a oferta de recompensas econômicas e financeiras para causar a indução da atividade inventiva, a divulgação do conhecimento e, ainda, o estímulo a mais investimentos.

A observação ao sistema americano implica concluir que a importância das patentes, como indutoras de conhecimento e inovação, é maior para alguns ramos de atividade (notadamente os setores químico, farmacêutico e de equipamentos médico-hospitalares) do que para outros, cujas atividades se baseiam em segredos comerciais (v.g. a indústria do petróleo) ou tempo de liderança no mercado (o ramo de softwares). Algumas indústrias têm por fim específico o comércio e a geração de dividendos diretos a partir das negociações de suas mercadorias, ao passo que outras procuram, pela exploração das patentes, impedir que outras desenvolvam produtos competitivos, ou para aumentar seus poderes de "barganha" ao negociar licenças "cruzadas", particularmente quando um produto deriva de tecnologia complexa, em que várias patentes se envolvem. Logo, não se tem, com o instituto da patente, uma solução para todas as necessidades que as invenções apresentam, pois em algumas áreas ela cumpre efetivamente sua função econômica e social de gerar invenções e, com isso, conhecimento, ao passo que, em outras, seu rigor leva a enormes custos econômicos e gera benefícios sociais insuficientes.<sup>2</sup>

Esse é um aspecto digno de reflexão para o ordenamento brasileiro: o sistema de patentes não atende, como visto, todos os ramos de conhecimento técnico, assim como não atinge toda a atividade dos inventores, como se vem debatendo desde o Capítulo III, supra. Ele é benéfico a agentes devidamente estruturados para, cumulativamente, 1.) pesquisar, 2.) arcar com os custos do processo administrativo nacional, inclusive com sua demora e 3.) explorar ou negociar de maneira eficiente a tecnologia. É uma maneira de ver a técnica como se ainda estive ligada aos princípios geradores da CUP, nos anos 1870. Não é necessariamente errada; é apenas incompleta. Hoje, há interesse em técnicas úteis que não se coaduna com a cumulatividade de todas essas características, devendo o direito ajudar a

-

<sup>(2)</sup> Op.cit, p. 1-2.

trazer alternativas a essa realidade.

# 2. Diferença entre o direito de "autor" e o de inventor

Ao longo de todas as pesquisas, não se logrou encontrar uma única resposta jurídicocientífica para a razão que separa tão gravemente o direito "do inventor" do que toca ao "autor" (ainda que ambos assim, como autores de criações do engenho humano, devam ser considerados). Motivos de ordem prática e de interesses econômicos sim, e muitos, mas que separados das convenções e momento históricos que os geram, não resistem a argumentos críticos. Quanto a isso se estabelece o tema da patente em relação a sua eficácia, algo que é objeto de grandes debates. Pode-se entender que o direito que o inventor tem à patente (Recht auf das Patent) é idêntico ao direito a que a patente, em si, se refere (Recht aus dem Patent). A decisão que defere o pedido de patente teria meramente eficácia declaratória, não dando à invenção caráter de direito real já que ela o teria desde o momento da criação. Mas F.C. Pontes de Miranda, ao analisar essa construção, a firma que é necessário repeli-la, pois não se poderia pensar que o inventor, quanto à exploração, teria o mesmo direito do autor de obra literária ou de arte. A explicação para isso decorreria de elementos históricos e da doutrina, não havendo conveniência em eliminar a diferença. Inexiste, porém, efetiva análise jurídica para essa consideração. Motivos de ordem prática levaram a essa construção que já perdura há séculos e para a qual não se vislumbram alternativas. E, novamente, é a facilidade que a faz vigorar, não elementos de efetiva justiça, de "suum". Tenha-se em consideração que não há, repita-se, explicação científicojurídica na obra do citado F.C. PONTES DE MIRANDA para explicar o motivo que leva o inventor a estar, diante de outros seres dotados de capacidade criativa, em nítida desvantagem. O sistema de patentes, voltado à proteção dos investimentos e que se criara como forma de contraposição às corporações de ofício, apenas protege o objeto e o empreendedorismo mercadológico, não necessariamente o criador.

Tem-se, no momento em que essas linhas são escritas, a sociedade da informação. O mundo se desloca, economicamente, para o do consumo estratégico de conhecimentos, não da produção por si só. Deixar de procurar subsídios jurídicos que levem a uma proteção mais eficaz de quem cria e garante o desenvolvimento tecnológico é incompatível com o cenário futuro que se vislumbra. Se a "conveniência" a que se refere F.C. PONTES DE

<sup>(3)</sup> Tratado de Direito Privado – Parte Especial... cit. (nota "9", Introdução), t. XVI, p. 287.

MIRANDA é a resposta, necessário se faz colocar em dúvida se ela ainda é justificável.

# 3. Conteúdo do estudo

O objeto do estudo, em geral, com que se vai deparar o pesquisador, especialmente em períodos recentes, é o "direito de patentes", não o direito do inventor. Afigura-se perfeitamente possível estabelecer as bases do último, porém, por todos os seus aspectos. Mas enquanto a temática não se voltar ao inventor em si e a seus interesses, todos, não se há de alterar esse estado de coisas. O que faltou, para iniciar a formação do direito do inventor – que tecnicamente não se distingue daquele do autor de obra literária, científica ou artística – seria trazer a denominação das criações tecnológicas para o rol das criações protegidas em termos "autorais", firmando o direito oriundo da criação.

O sistema jurídico de patentes e de propriedade industrial, nos moldes do que resta previsto desde a Convenção Unionista de Paris, tem por função garantir os investimentos e a certeza de respeito das técnicas nacionais entre países. O resguardo do direito do inventor tem caráter secundário.

Por fim, estudar a patente corresponde a se debruçar sobre o objeto, apenas; fazê-lo quanto ao direito do inventor, também sobre o sujeito e vários elementos mais.

# 4. Sugestões de melhoria

Partir do pressuposto que o inventor deseja a patente não é correto, pois ela é, em princípio, objeto de exploração empresarial. Em princípio, se a empresa, o pesquisador ou ambos querem se voltar unicamente à pesquisa tecnológica, deverão buscar apoio para negociar o objeto da técnica criada, seja para transferir a patente em si, seja para financiar a exploração que sua atividade, inicialmente, não comportava. Mas isso (a necessidade de explorar seu invento para obter as vantagens econômicas dele) também pode gerar a perda do foco na atividade principal, que é a pesquisa.

Suponha-se uma invenção que é patenteável, pois seus testes foram positivos em escala laboratorial e em planta piloto. Ou seja, não se está no plano meramente teórico, mas prático. Porém, suponha-se igualmente que a industrialização e comercialização do invento, naquele particular momento, é inviável do ponto de vista econômico e não há previsões de que o seja no médio prazo.

Pela sistemática atual, o inventor tem duas saídas:

- 1. Publicar seu conhecimento como artigo técnico-científico, nada tendo a título de retorno financeiro direto, em princípio;
- 2. Buscar proteção pela patente, que, porém, não lhe servirá de nada se não houver interesse empresarial na exploração.

Alguma alternativa deveria existir entre "1" e "2". Ainda que fosse a mera obrigatoriedade de crédito e divulgação do inventor quando, finalmente, o invento se tornar viável e (1.1) o inventor que o publicou caiu no esquecimento ou (2.1), se no caso tiver sido acompanhada a sistemática ora vigente, o prazo da patente já se expirou e o conhecimento passou a fazer parte do estado da técnica.

Por fim, esperar que o sistema atual de patentes atenda seus desígnios é depender de quanto o governo que esteja em mandato pretende investir nisso. Entra-se em ramo de política administrativa, da qual o Direito não pode ficar refém.

Talvez com os novos meios eletrônicos e afins, seja possível elaborar plataforma confiável de divulgação do conhecimento ao mesmo tempo em que se protege a Propriedade do inventor. Algo como o que hoje ocorre no período de graça da Lei 9.279/1996, mas sem a necessidade premente posterior de levar o invento à patente. A ideia, como relatado várias vezes, é abrir alternativas ao sistema e lhe conferir característica de verdadeira propriedade, com graus de liberdade efetiva. Dessa linha de raciocínio decorrem as sugestões a seguir:

- a) Tornar ao sistema de livre deferimento da Lei 3.129/1882, retomando algo que esteve por décadas na tradição jurídica brasileira;
- b) Manter o sistema e as instituições, restringindo, porém, o alcance do exame prévio ao da patenteabilidade do objeto, apenas, com prazo máximo de seis meses para o fim da análise, sendo que, não se findando, considera-se o titular autorizado à exploração e a exercer o direito de exclusividade;
- c) Construir uma plataforma aberta, orientada pela comunidade técnico-científica, que funcionasse como pressuposto de prova. Essa plataforma, eletrônica e fortemente certificada, poderia substituir o *sistema* de patentes vigente, sem excluir "a patente" em si, que seria um resultado desse sistema. Ou poderia haver convivência harmônica entre elas. Seria possível, pois, oferecer um molde similar ao do "certificado" de que se tratou no Capítulo IV, Item "11.2", com muito mais agilidade, tornando a matéria, inclusive, mais

próxima dos desígnios de presteza dos temas de direito comercial;

- d) Aumentar o conteúdo de "personalidade" ligado à criação técnica, compatibilizando-o com as novas exigências da sociedade do conhecimento, especialmente quando a patente não for a via escolhida. Os que forem utilizar a técnica se obrigam a divulgar fortemente a autoria da criação, o que pode atrair os cientistas, que não tenham, inicialmente, interesse em explorações práticas, à atividade de pesquisa tecnológica, valendo o trabalho como indicador concreto de produtividade. O único empecilho a isso seria a questão empresarial, pois há invenções que decorrem da própria atividade e fora dela não existiriam. A fim de resolvê-la, conforme tratado no Cap. IV, estabelecer-se-ia (em proposta de lege ferenda) disposição similar à prevista no parágrafo único do art. 11 da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Com isso, seria possível divulgar notas públicas como "criação (ou invenção) da empresa X", sem que, em nenhum momento, deixe-se de atribuir o crédito e a "paternidade" à equipe de inventores nos documentos de base. Ou, ainda melhor, unir as duas coisas, relatando que a invenção é oriunda da "equipe de pesquisadores da empresa Y".
- e.) Desconcentrar a atividade de exame de pedidos, nos moldes do que já sugeria O. BARRETO FILHO (cf. o Item "11" do Capítulo IV, supra), delegando-a a Universidades e a instituições de pesquisa capacitadas.

# 5. Noções finais de natureza, fundamento e as bases de uma teoria para o estudo do direito do inventor

Quanto à propriedade, o direito patrimonial do inventor ter essa natureza parece algo aceito por quase toda a doutrina e a jurisprudência brasileiras. Há apenas algumas vozes divergentes que insistem na questão da imaterialidade do bem. Vista no aspecto clássico, a propriedade se poderia considerar um "direito subjetivo puro", caracterizada pelo poder que o ordenamento confere a alguém de agir e exigir, das demais pessoas, comportamentos determinados, o que se marca pelo individualismo, do qual seria instrumento de realização. Contemporaneamente, todavia, trata-se de "relação jurídica complexa", na qual se encontram reunidos não apenas as faculdades de usar, dispor, gozar e reivindicar a coisa

<sup>(5)</sup> Cf. F.E. Phillipp, *Patente de Invenção: Extensão da Proteção e Hipóteses de Violação*, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2006, p. 41.

| PÁGINA 224

<sup>(4) &</sup>quot;A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei."

mas também posturas oriundas de deveres em relação a terceiros, incluindo-se aí os não proprietários, motivo pelo qual não se afigura mais possível conceber relação de completa subordinação dos últimos frente ao proprietário. Há uma ligação necessária com sujeitos passivos indeterminados na medida em que pressupõe a possibilidade de conflitos com o proprietário, sendo a relação, destarte, de comportamentos, sejam de abstenção, sejam de cooperação, mantida entre o proprietário e terceiros em função da coisa. Logo, as faculdades de uso, disposição e gozo, necessariamente subordinadas à função social, implicando deveres e obrigações no tocante a terceiros, caracterizam o conceito mais recente de propriedade, que não é incompatível com o do bem imaterial "invenção".

Há que diferenciar, todavia, regime jurídico de natureza jurídica. O ponto do ordenamento em que se devem inserir os direitos patrimoniais do inventor é o que corresponde aos direitos reais. No regime jurídico brasileiro, porém, dá-se a tais direitos estrutura obrigacional, de monopólio ou "direito de exclusividade", depois da patente. É um monopólio, mas jurídico, não econômico. A lei pode regular o exercício e o gozo, mas a aquisição da propriedade não deveria ficar à mercê do reconhecimento pelo Estado, que é o efeito prático de só haver a hipótese da exclusividade, após o patenteamento. A questão da imaterialidade do bem já é problema há muito superado. Tampouco se poderia objetar, nesse diapasão, que a escassez, pressuposto que seria da propriedade, não ocorre na invenção. Se as ideias inventivas não fossem escassas, todos (ou quase todos) os problemas tecnológicos já estariam resolvidos. A escassez só se relaciona ao momento posterior da criação. A ligação do nome à obra, o crédito da personalidade, faz tornar escasso o que aparentemente não o é. Logo, a escassez não é do objeto do direito, mas da "matéria" de que o objeto se compõe. A "matéria" da propriedade intelectual é infinita. Seu objeto, não. Mas o grande problema, a diferenciar o direito "de autor" do de "inventor" é a publicidade, que leva à solução da suposta ausência de escassez em propriedade imaterial. Publicada a obra literária, v.g., sabe-se quem é seu "dono". Hoje, porém, é possível fazer o mesmo, ou algo similar, com o inventor, publicando seu trabalho em plataforma própria, auto regulamentada pela comunidade técnica e científica (conforme uma das sugestões acima). A plataforma ficaria aberta durante algum prazo a objeções e funcionaria como um

-

<sup>(6)</sup> Cf. F.E. LOUREIRO, A Propriedade como Relação Jurídica Complexa, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 37-39 e 47-52.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> Cf. N. SILVEIRA, *Propriedade Intelectual*... cit. (nota "19", Introdução), p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> Cf. D.B. BARBOSA, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*... cit. (nota "18", Introdução), p. 87.

"journal" relatando as novas invenções e técnicas, buscando similaridade com o antigo sistema mexicano de Certificado de Autoria. Também se atenderia, com isso, ao comando do art. 7.º do Acordo TRIPs, a partir da difusão do conhecimento.

No tocante ao fundamento, J. GAMA CERQUEIRA afirmava tratar-se de direito natural do autor à propriedade de sua criação e que o trabalho é o caminho à aquisição desta propriedade.<sup>9</sup>

Para N. SILVEIRA, <sup>10</sup> o fundamento do direito do autor (ao qual, pelo que se infere do restante de sua obra, aplica-se igualmente ao fundamento do direito do inventor, especificamente considerado), decorre do fato de todo homem possuir potencial criativo, ainda que em graus variados. Exercendo referido potencial, traz novas coisas ao mundo, ampliando os limites do último. Como o trabalho criativo teria um só tipo, atingiria as ideias abstratas, as invenções e, também, as obras artísticas, sendo, pois, objeto da proteção jurídica o fruto desta atividade, quando dela resulte obra de cunho intelectual, dotada de unidade suficiente para ser reconhecida isoladamente. O indivíduo seria, então, o próprio fundamento do direito sobre as criações ora relacionadas, pois a obra pertenceria originalmente a seu criador por força do processo de criação em si. Somente ao inventor competiria revelar sua obra, e a decisão de fazê-lo não extinguiria a ligação entre o primeiro e a segunda.

D.B. BARBOSA, por sua vez, entende que o fundamento é a lei. Não haveria direito natural a bens do intelecto.<sup>11</sup>

Prefere-se, porém, considerar a questão, simplesmente, no âmbito clássico do que se deve entender como "justiça", vocábulo a que é possível conferir várias acepções (assim como ocorre com o termo "Direito"). "Direito", como ciência, pode ser entendido como o conhecimento das coisas tanto divinas quanto humanas, o estudo do justo e do injusto, tudo em consonância com a célebre definição de Ulpiano (*Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*). <sup>12</sup> Também pode ser analisado o vocábulo "direito" em sentido objetivo. Vale dizer que se trata do "*suum*", da ideia de dar a

-

<sup>(9)</sup> Tratado... cit. (nota "2", Introdução), Vol. I, p. 98.

<sup>(10)</sup> Propriedade Intelectual... cit. (nota "19", Introdução), p. 13.

<sup>(11)</sup> Cf. D.B. BARBOSA, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*... cit. (nota "18", Introdução), p. 88. O Autor usa comentários à jurisprudência americana para firmar sua tese.

<sup>(12)</sup> Ulp. 2 reg., D. 1,1,10,2.

cada um o que é seu, conforme a clássica proposição do já mencionado Ulpiano<sup>13</sup> e, também, a "elegante" definição de Celso, tratando o direito como a arte do bom e do justo, ou equitativo.<sup>14</sup> Tal sentido do termo, como sendo "o que é devido", ou "o justo", é o primeiro que se atribuiu à palavra "Direito", sendo a maneira pela qual nasce o vocábulo entre os juristas romanos.<sup>15</sup> Quanto ao termo "justiça", verifica-se, no pensamento clássico, o entendimento de que se trata, novamente, de "dar a cada um o que é seu" ou "atribuir a cada um o seu direito", eis que, na acepção original, "direito" e "suum" podem ser considerados sinônimos. Assim entendida, a justiça depende do direito.<sup>16</sup> Já o direito do inventor funda-se no ato de invenção ou criação. O direito, inclusive o patrimonial, à obra do engenho humano decorre, a título originário, do próprio ato de criação.<sup>17</sup> Conceber o ato-fato da invenção como fundamento do direito do inventor não é nada mais do que colocar em exercício a regra suum cuique tribuere.

Logo, o ato-fato da invenção é o fundamento do direito de seu criador. Mas fora do sistema de patentes, apenas a exploração em segredo é ressalvada, pois a divulgação do conhecimento sem a autorização do autor é ilícita.

Supostamente, o sistema de patentes é resultado de "evoluções" no âmbito social e econômico. Mas o estudo da relação entre o autor e seu invento *não* depende de fatores econômicos, sociais ou outros alheios. Depende apenas de uma questão a ser solucionada e o sucesso na missão de fazê-lo. Por isso, essa é a visão que falta à matéria, analisar a invenção como direito de autor, deixando o estudo apenas da patente ao direito comercial (sem prejuízo de eventuais incidências no direito internacional, econômico, administrativo, entre tantos aplicáveis). O ideal seria a visão do direito privado como uma ciência unificada, de acordo com a clássica proposição de A. TEIXEIRA DE FREITAS. Enquanto isso não se dá, e com as bases lançadas até o momento, mostra-se possível estabelecer os seguintes elementos característicos às respectivas áreas de conhecimento:

<sup>&</sup>lt;sup>(13)</sup> Ulp. 2 reg., D. 1,1,10,1: "Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere".

<sup>(14)</sup> Cf. Ulp. 1 inst., D. 1,1,1, pr.: "Ius est ars boni et aequi".

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> Cf. I.M. POVEDA VELASCO, Direito, Jurisprudência e Justiça no Pensamento Clássico (Greco-Romano), in Revista da Faculdade de Direito, v. 101, São Paulo, 2006, p. 23.

<sup>(16)</sup> Cf. I.M. POVEDA VELASCO, op.cit., p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>(17)</sup> Cf. T. ASCARELLI, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Istituzioni di Diritto Industriale*, 3. ed., Milano, Giuffrè, 1960, p. 370.

<sup>(18)</sup> Tratada no Item "6" do Capítulo III, supra.

# 1.) No tocante à invenção:

### **DIREITO CIVIL**

Criação

Uso, gozo, disposição

Direitos da personalidade (morais)

Direito de nominação

## **DIREITO COMERCIAL**

Patenteabilidade

Exclusividade

# 2.) No tocante aos direitos patrimoniais:

### **DIREITO CIVIL**

# **DIREITO COMERCIAL**

Exploração aberta

Exploração fechada (ponto de intercessão)

Cessão da nominação

Cessão dos direitos da relação de emprego (também tema de direito do trabalho)

Eis as bases para o estudo de um direito do inventor. Trata-se de matéria que é de direito privado. No estado em que encontra a arte hoje, é objeto do direito comercial por suas características ligadas à patenteabilidade e como parte da propriedade industrial. Mas é (ou deveria ser) tema de direito civil no tocante ao ato jurídico da criação, de direito real (como objeto de propriedade, não em sentido lato, mas como domínio) e dos direitos da personalidade. Poder-se-ia alocar o estudo do ato da criação em posição da mesma maneira aplicável a temas deveras importantes do direito real sobre bens imateriais, como, v.g., o usufruto sobre universalidades e, ainda, direitos reais de garantia sobre títulos creditórios.

Essa é a maneira que, espera-se, possa a matéria vir a ser tratada, não como mero trecho, ínfimo detalhe, do mercado tecnológico. O direito brasileiro já criou diversas soluções inovadoras ao longo da história. É chegado o momento de usar essa criatividade para atender à dos inventores nacionais.

O Brasil foi o quarto país no mundo a ter norma abstrata que versasse sobre direitos de invenção.

Sua primeira Constituição antecipou-se, em mais de meio século, ao princípio da propriedade do inventor sobre seus inventos, o qual somente seria aventado no Congresso Internacional de Propriedade Industrial, realizado em Paris no ano de 1878.

Além disso, inseriu em seu ordenamento regras de proteção a inventos estrangeiros antes da existência de uma convenção internacional. Nesse sentido, é possível alegar que ele esteve na CUP antes de ela existir.

Vê-se, então, que desde muito cedo temas do direito do inventor estiveram presentes na esfera jurídica do país.

Apesar disso, não se firmou, no Brasil, uma teoria efetiva do direito do inventor nem se realizou uma estrutura para proteger seus interesses, de modo específico. A busca da *ratio legis* e da estrutura de cada uma das normas analisadas neste trabalho leva a essa constatação.

A história das fontes, no Brasil, pode assim ser resumida:

- 1. influência de movimentos liberais, necessidade de promover algum grau de abertura econômica para atrair capitais e, também, de cumprir acordos anteriores (Alvará de 28 de abril de 1809);
- 2. influência também de movimentos liberais, anseio de romper drasticamente com o sistema anterior e importação de experiência jurídica estrangeira quase inaplicável aqui, consubstanciada no intuito de eliminar as corporações de ofício (Lei de 28 de agosto de 1830):
- 3. desejo de atrair investimentos estrangeiros, oferecendo proteção às técnicas de fora, além de respeitar princípios oriundos das discussões internacionais (Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882);
- 4. integrar os temas da propriedade industrial, aumentar o tamanho do Estado no controle do sistema e consolidar o movimento de "departamentalização" do direito às patentes (Código da Propriedade Industrial de 1945);

- 5. disseminar e auxiliar a transferência de tecnologia e aumentar ainda mais o controle estatal sobre as patentes (Códigos da Propriedade Industrial de 1967, 1969 e 1971);
- 6. adequar a legislação interna aos compromissos assumidos nas negociações que resultaram no acordo TRIPs (Lei 9.279/1996).

O auxílio efetivo ao trabalho de criação do inventor, como autor em si, não foi o pressuposto, a *ratio* da construção do ordenamento brasileiro. A importância do fundamento do direito do inventor, então, ficou relegada a plano quase ínfimo. Interessam mais os requisitos de patenteabilidade do que o ato de criação em si.

Inventor é o criador de solução técnica, materialmente aplicável. O bem juridicamente tutelado é o que apresenta solução prática até então desconhecida.

A tradição jurídica brasileira mostra-se inequivocamente inclinada à teoria de que o inventor é o proprietário de suas invenções.

Aliás, a dúvida a respeito de propriedade ou domínio sobre bens imateriais não mais se sustenta.

Porém, apesar da inegável substância de propriedade e da tradição jurídica que vem da Constituição de 1824, o tratamento que a ordem confere, especialmente após os anos 1970, ao inventor, no aspecto patrimonial, é de monopólio, ou, mais tecnicamente, de direito de "exclusividade", ressalvando-se apenas a exceção do usuário anterior, prevista na lei atualmente em vigor.

Funda-se o direito do inventor no ato-fato da invenção.

Fundamento, para os fins deste trabalho, é empregado em seu sentido de etiologia jurídica, ou seja, daquilo que lhe dá causa.

Do ato-fato da invenção se irradia um feixe de direitos, os quais podem ser assim descritos: 1. o direito autoral de personalidade; 2. o direito de nominação, posterior ao de personalidade, conquanto o último se exerça assinando-se o trabalho ou não e 3. o direito de uso e exploração, vertente patrimonial do ato de criar uma solução técnica.

O direito positivo pátrio relegou pouco espaço aos dois primeiros, todavia, ao menos quando o seu sujeito é um inventor. Inclusive, há autores que os entendem incompatíveis com a sistemática constitucional de 1988, o que, porém, não pode ser aceito.

Quanto ao terceiro deles, o aspecto patrimonial das criações tecnológicas manteve

estreita conexão com a gama de requisitos necessários ao deferimento de "patentes", formulação histórica que visa à regulação do mercado de conhecimento técnico.

As diversas fontes estudadas limitam-se a tratar de invenções patenteáveis para conferir direitos de exploração ao inventor. Por tal motivo, o ramo histórico se ateve a vários tópicos relacionados a patentes de invenção e suas bases formadoras. Isso não se apresentou, porém, como empecilho à verificação da natureza e fundamento do direito do inventor.

O termo "privilégio" está ligado ao regime monárquico e é tecnicamente incorreto.

Ainda, não há eficácia concessiva de patente pelo Estado. Estando preenchidos os pressupostos, deve-se *deferi-la* e expedi-la. Não se trata, pois, de concessão, por razões similares às da inexistência de privilégios no ordenamento brasileiro.

Os requisitos da patente podem ser considerados fundamento do direito do inventor, mas apenas de maneira oblíqua. Sendo o direito à patente um dos direitos do inventor, e baseando-se a patente nos requisitos, essa é a relação que os últimos mantêm com aquele.

O direito do inventor é objeto da propriedade industrial unicamente no que tange à obtenção e exploração da patente.

Diminuir a distância da pesquisa científica à tecnológica é algo para o que o direito poderia contribuir, desenvolvendo mecanismos de incentivo para tanto.

O estudo lastreado na perspectiva histórica permitiu que se delineassem as bases de uma teoria para o estudo do direito do inventor. Também auxiliou ao oferecimento de sugestões *de lege ferenda* e de aperfeiçoamento do sistema.

Demonstrou-se, por fim, a partir da perspectiva histórica das fontes, que o elemento gerador de direito ao criador de invenções técnicas é o citado ato-fato da criação, que se configura como o verdadeiro fundamento do direito do inventor.

# —— APÊNDICE I ——

Relatório (Parcial) do Conde de Villeneuve (Cap. III, Itens "6.5" e 6.5.1") e Aviso de 29 de janeiro de 1881 (Cap. III, Item "6.7")

# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# UNIÃO INTERNACIONAL PARA PROTECÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# RELATORIO

AVERDIENTADO

A S. EX. SR. CONSELHEIRO

# MANOEL BUARQUE DE MACEDO

MINETRO E SECRETARO D'ESTARO DOS XRIGICOS DA AGRICOLTURA, COMMENCIA E ORRAS PORCACA

JULIO CONSTANCIO DE VILLENEUVE

O Min. Manoel Buarque de Macedo, em dado histórico lembrado por D.B. BARBOSA (in DBB, acesso em 20.11.2011), nomearia Machado de Assis seu oficial de gabinete em 28.03.1880. Tratar-se-ia, pois, do agente que assinava as patentes no período.

# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# RELATORIO ACERCA DA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Munich, 30 de dezembro de 1880

Illm. e Exm. Sr.—Em desempenho da importante commissão que V. Ex. se dignou confiar-me em data de 14 de setembro deste anno, tenho a honra de apresentar a V. Ex. um relatorio synthetico ácerca da conferencia internacional, promovida em Paris pelo governo francez, afim— de propôr as bases de uma «União» destinada a proteger em todos os paizes, por meio de uma legislação uniforme, a propriedade industrial nas suas diversas manifestações: privilegios de invenção, desenhos e modelos industriaes, marcas de fabrica e de commercio, e nome commercial. Desde o dia em que foram encetados os trabalhos da conferencia até o do seu encerramento, acompanhei passo a passo as discussões, dando conta a V. Ex. das mais notaveis occurrencias. Hoje, porém, cumprindo a promessa que fiz no meu officio de 23 de Novembro proximo passado, remetto a V. Ex., mais desenvolvidas e minuciosas, as informações que pude colher durante o debate.

O estudo das origens da conferencia e um succinto esboço das diversas legislações relativas á propriedade industrial, parecem-me indispensaveis para apreciar devidamente as discussões da mesma conferencia e os resultados que ella conseguiu, podendo-se então examinar com proveito qual o papel representado pelo delegado do Governo Imperial nesse congresso official, quaes as modificações que o projecto de convenção adoptado tende a introduzir em nossa legislação sobre a materia, e, emfim, quaes as ponderações que me foram inspiradas pelo embate das opiniões emittidas.

Permitta, pois, V. Ex. que passe a tratar dos seguintes pontos :

- 1.º Origem da conferencia internacional de 4 de novembro de 1880;
- 2.º Legislação dos diversos Estados ácerca da propriedade industrial;
- 3.º A conferencia internacional de 4 de novembro;
- 4.º Modificações a introduzir na legislação brazileira como consequencias da adopção do projecto de tratado;
  - 5.º Considerações geraes sobre o assumpto da conferencia.

Propr. Industrial-V. II 2

# ANNEXOS

#### Documento n I

Resoluções do Congresso Internacional das patentes de invenção, rounido em Vienna durante a Exposição Universal do 1873

- 1 A protecção das invenções deve ser garantida pelas leis de todas as nações civilisadas.
- 2 Para ser util e efficaz, uma lei sobre as patentes deve firmar-se nos principios seguintes:
- (a) Só o proprio inventor ou o seu representante legal deve poder obter uma patente.
- (b) Não se deve recusar patente aos estrangeiros.
- (c) Convém introduzir na realização destes principios um systema de exame prévio.
- (d) A patente deve conceder-se por quinze annos, ou com faculdade de a prolongar até quinze annos.
- (e) Ao conceder-se um privilegio, deve-se publical-o completamente para ser possivel a applicação technica da invenção.
- (f) As despezas para obter uma patente devem ser pouco avultadas; mas, no interesse do inventor, deve-se estabelecer uma escala progressiva de taxas permittindo-lhe abandonar, quando julgar conveniente, uma patente que não apresenta utilidade.
- (g) Por meio de uma organização normal da repartição das patentes, deve-se facilitar o conhecimento do conteúdo das patentes, alim de saber-se também quaes as patentes que ainda estão em vigor.
- (h) Convem estabelecer regulamentos obrigando o privilegiado, nos casos em que o interesse publico assim o exigir, a permittir o emprego da sua invenção a todas as pessoas sérias que o requererem, mediante justa indemnização.
- (i) A não applicação de uma invenção nºum paiz não acarreta comsigo a caducidade da patente, si esta já foi posta em pratica de algum modo e si foi possível aos habitantes deste paiz comprarem e utilisarem tal invenção.
- (k) Para os demais pontos, e especialmente no que se refere ás formalidades de concessão das patentes, o Congresso conforma-se com as disposições das leis ingleza, norte-americana e belga, e como projecto de lei de patentes preparado para a Allemanha pela Sociedade dos Engenheiros Allemães.
- 3—Em consequencia das grandes anomalias que existem entre o actual regimen das patentes e as relações commerciaes internacionaes que se modificaram, uma reforma tornou-se necessaria, do modo mais manifesto, e é urgente que os governos se reforcem por estabelecer quanto antes um ajuste internacional ácerca da protecção das patentes.
- 4— O Congresso confere poderes á commissão preparatoria para proseguir na tarefa emprehendida pelo primeiro congresso internacional, e para empregar toda a sua influencia em diffundir o mais possível e em executar os principios que o Congresso sanccionou.
- 5 A commissão fica tambem autorizada a occupar-se em promover uma troca de opiniões sobre o assumpto, e a organizar, em épocas determinadas, assembléas e conferencias entre os partidarios de protecção para as patentes.
- 6—Para esse fim, a commissão preparatoria tica encarregada de proceder como commissão executiva permanente, podendo chamar a si outros membros e indicar a data da proxima reunião do Congresso, no caso em que julgar util uma nova reunião para realizar as vistas formuladas nas resoluções acima mencionadas.

#### Documento n. 2

Resoluções votadas pelo Congresso Internacional da propriedade industrial reunido em Paris de 5 a 47 de setembro de 4878

#### QUESTÕES GEBAES

1 — O direito dos inventores e autores industriaes sobre as suas obras, ou dos fabricantes e negociantes sobre as suas marcas, é um direito de propriedade.

A lei civil não o crêa; não faz mais do que regulal-o.

2 - Os estrangeiros devem ser assemelhados com os nacionaes.

- 3 As estipulações de garantia reciproca da propriedade industrial devem formar o objecto de convenções especiaes e independentes dos tratados de commercio, do mesmo modo que as convenções de garantia reciproca da propriedade litteraria e artística.
- 4 Deve-se estabelecer em cada paiz um Serviço especial de propriedade industrial. Deve-se-lhe annexar um Deposito central das patentes de invenção, marcas de fabrica e de commercio, desenhos e modelos industriaes, afim de communical-os ao publico. Independentemente de qualquer outra publicação, o serviço da propriedade industrial deve mandar publicar uma Folha Official periodica.
- 5 Convém conceder uma protecção provisoria ás invenções susceptiveis de serem privilegiadas, aos desenhos e modelos industriaes, assim como ás marcas de fabrica ou de commercio que figurarem nas exposições internacionaes officiaes ou officialmente autorizadas.
- 6-0 prazo durante o qual serão protegidos os modelos e desenhos, as invenções e marcas que figurarem nas ditas exposições internacionaes, deve ser deduzido do prazo total de duração da protecção legal ordinaria, e não accrescentado. •
- 7—A protecção provisoria concedida aos inventores e autores industriaes que tomarem parte nas ditas exposições internacionaes deveria abranger todos os paizes representados nas mesmas exposições.
- 8 O facto de figurar qualquer objecto nºuma exposição internacional não poderá obstar ao direito de apprehender realmente o mesmo objecto si fòr arguido de contrafacção.
- 9 Cada um dos ramos da propriedade industrial deve formar o assumpto de uma lei especial e completa.
- 40 E' para desejar que em assumpto de propriedade industrial, a mesma legislação reja um Estado e as suas colonias, assim como as diversas partes de um mesmo Estado. E' também para desejar que as convenções de garantia reciproca da propriedade industrial concluidas entre dous Estados sejam applicaveis ás suas colonias respectivas.
- 41 A contrafacção de uma invenção privilegiada, de um desenho ou modelo industrial ou de uma merca de fabrica, é um defeito de direito commum.
- 42 E' para desejar que o registro dos requerimentos de patentes, marcas, desenhos e modelos se posso effectuar simultaneamente junto da autoridade local competente e dos consulados das diversas nações estrangeiras.
- 43 O Congresso faz votos para que junto dos paizes orientaes que não protegem por leis a propriedade industrial, e, especialmente, junto do Egypto, onde funcciona uma jurisdicção internacional mixta, intervenha a acção diplomatica, afim de obter dos governos daquelles paizes que elles adoptem medidas efficazes afim de garantir aos inventores e autores industriaes o respeito da sua propriedade,

#### PATENTES DE INVENÇAO

- 1 Poderão ser privilegiadas todas as invenções industriaes, exceptuando as combinações e planos financeiros e de credito, e as invenções contrarias á ordem publica e aos bons costumes. Devem-se conceder patentes aos inventores de productos chimicos, alimentarios e pharmaceuticos.
- 2 Durante toda a sua duração, as patentes devem garantir aos inventores ou aos seus representantes legaes o direito exclusivo de empregar a invenção, e não um simples direito a um caso que lhes seria pago por terceiros que a empregarem.

- 3 O principio de desapropriação por causa de utilidade publica é applicavel ás patentes de invenção. O caracter de utilidade publica deve ser reconhecido por lei.
- 4—A patente deve ser concedida a qualquer requerente por sua conta e risco. Comtudo, é util que o requerente receba um aviso prévio e secreto, especialmente no que se refere à novidade da invenção, afim de que possa, á vontade, manter, modificar ou abandonar o requerimento.
  - 5 As patentes devem ser sujeitas a uma taxa. Deve ser esta periodica e annual.
  - 6 A taxa deve ser progressiva, principiando por uma quantia moderada nos primeiros annos.
  - 7 A taxa não poderá ser exigida senão no decurso do anno.
- 8 Não deve ser prohibida por lei a importação, feita pelo dono do privilegio, para o paiz onde obteve o privilegio, de objectos fabricados no estrangeiro.
- 9 A caducidade da patente por falta de pagamento da taxa não deve poder ser pronunciada senão depois de expirar certo prazo, a contar da data do vencimento. Até mesmo depois de expirar esse prazo, deve-se admittir que o privilegiado justifique si causas legitimas impediram que pagasse.
- 40 Convém admittir a caducidade por falta de emprego da patente. Tal caducidade deverá ser pronunciada pela jurisdicção competente.
- 41 Os direitos que resultam das patentes requeridas ou dos depositos effectuados nos differentes paizes para um mesmo objecto são independentes uns dos outros, e não solidarios de qualquer modo que seja, como acontece hoje em dia em muitos paizes.
- 12 Roga-se aos Governos que empreguem a maior pressa possivel na concessão das patentes requeridas, e o Congresso faz votos para que o prazo decorrido entre o requerimento e a concessão não exceda de 3 ou 4 mezes.

#### DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAES

- 1-Deve-se dar uma definição dos desenhos e modelos industriaes na lei que a elle se referir.
- 2 E' considerado como desenho industrial todo arranjo, toda disposição de traços ou côres destinados a uma producção industrial, e quaesquer effeitos obtidos por combinações de tecedura ou impressão. E' reputado modelo industrial toda obra em relevo destinada a constituir um objecto ou a fazer parte de um objecto industrial.

Não se acham comprehendidos nestas categorias, embora sejam destinados a uma reproducção industrial, os desenhos que têm um caracter artístico, nem os objectos provenientes da arte do esculptor.

Quanto ás invenções em que a fórma só é procurada pelo autor por causa dos resultados industriaes obtidos, serão ellas regidas pela lei especial das patentes.

- 3 A duração do direito de propriedade será de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 annos, á vontade do requerente. Si este direito for reclamado por uma duração inferior a 30 annos, poderá ser prolongado até o fim deste prazo, mediante o pagamento dos respectivos direitos.
  - A duração deve ser uniforme para todos os desenhos e modelos industriaes.
- 4 A protecção concedida pela lei aos autores de desenhos e modelos deve ficar subordinada á obrigação de um deposito prévio. O deposito far-se-ha sob a fórma de uma amostra, specimen, bosquejo ou photographia. O deposito será conservado secreto durante 2 annos. O certificado de deposito deverá ser concedido por conta e risco do requerente.
  - 5-0 peso do maço lacrado não deve ser superior a 40 kilogrammas.
- 6 Ao expirar o prazo marcado para o deposito secreto, os desenhos e modelos industriaes devem ser postos á disposição do publico, mas não devem ser publicados officialmente. Todavia a folha official do serviço da propriedade industrial de cada paiz deve publicar periodicamente o nome dos requerentes e a indicação do objecto dos depositos.
- 7 E' para desejar que em todos os paizes a lei prescreva que sejam cancellados dos competentes registros os assentos reconhecidos fraudulosos pela autoridade ou jurisdicção competente, assim como a substituição do nome do verdadeiro proprietario.
- 8 Os registros de desenhos e modelos industriaes devem effectuar-se mediante o pagamento de uma taxa minima.

# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# AVISOS

# Aviso de 29 de janeiro de 1881

Approva o projecto de convenção e o protocollo de encerramento da Conferencia Internacional celebrada em Paris para protecção da propriedade industrial

Illm. e Exm. Sr.— Tenho a honra de declarar a V. Ex., em resposta ao seu Aviso de 8 do corrente, que este Ministerio approva o projecto de convenção e o protocollo de encerramento da conferencia internacional de Paris, reunida para o fim de assentar nos meios de dar protecção à propriedade industrial.

Deus guarde a V. Ex.— Manoel Buarque de Macedo — A S. Ex. o Sr. Pedro Luiz Pereira de Souza.

# Aviso de 26 de março de 1881

Louva o Ministro residente em disponibilidade, Julio Constancio de Villeneuve, pelo modo como se desempenhou da missão de delegado do Governo Imperial na Conferencia Internacional para protecção da propriedade industrial

De posse do officio de 23 de novembro do anno proximo passado, em que V. S. me communicou haver a conferencia reunida em Paris a 4 daquelle mez, para estudar os meios de realizar uma União Internacional, concluido os seus trabalhos, celebrando uma sessão solemne de encerramento para a assignatura da respectiva acta, que contem, sob a forma

# —— APÊNDICE II ——

# Quadro Comparativo das Leis do Período Imperial

Lei de 28 de Agosto de 1830	Lei 3.129, de 14 de Outubro de 1882
<b>Art. 1º</b> A Lei assegura ao descobridor, ou inventor de uma indústria util a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta, ou invenção.	<b>Art. 1.º</b> A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo.
<b>Art. 2º</b> O que melhorar uma descoberta, ou invenção, tem no melhoramento o direito de descobridor, ou inventor.	§ 1º Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei:  1.º A invenção de novos produtos industriais;  2º A invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial;  3º O melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade.
<b>Art. 3º</b> Ao introdutor de uma indústria estrangeira se dará um premio proporcionado á utilidade, e dificuldade da introdução.	(Sem correspondência direta. V., abaixo, o conteúdo do art. 2º.)
·	(Art. 1º, continuação) Entendem-se por novos os produtos, meios, aplicações e melhoramentos industriais que até ao pedido da patente não tiverem sido, dentro ou fora do Império, empregados ou usados, nem se acharem descritos ou publicados de modo que possam ser empregados ou usados.
	§ 2º Não podem ser objeto de patente as invenções:  1º Contrarias á lei ou á moral;  2º Ofensivas da segurança publica;  3º Nocivas á saúde pública;  4º As que não oferecerem resultado pratico industrial.
Art. 4º O direito do descobridor, ou inventor, será firmado por uma patente, concedida gratuitamente, pagando só o sello, e o feitio; e para conseguil-a: 1º Mostrará por escrito que a indústria, a que ser refere, é da sua própria invenção, ou descoberta. 2º Depositará no Arquivo Público uma exata e fiel exposição dos meios e processos, de que se serviu, com planos, desenhos ou modelos, que os esclareça, e se eles, se não puder ilustrar exatamente a matéria.	§ 3º A patente será concedida pelo Poder Executivo, depois de preenchidas as formalidades prescritas nesta lei e em seus regulamentos.
<b>Art. 5º</b> As patentes se concederão segundo a qualidade <sup>1</sup> da descoberta ou invenção, por espaço de cinco até vinte annos: maior prazo só poderá ser concedido por lei.	§ 4º O privilegio exclusivo da invenção principal só vigorará até 15 annos, e o do melhoramento da invenção concedido ao seu autor, terminará ao mesmo tempo que aquelle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O julgamento da qualidade implicava, necessariamente, o exame prévio, que seria abolido na legislação subsequente.

### (Inversão de Ordem)

(Art. 3.º, § 2.º, n. 3.º) Esceptuados sómente os casos mencionados no paragrapho antecedente, a patente será expedida, sem prévio exame.

**Art. 6º** Se o Governo comprar o segredo da invenção, ou descoberta, fal-o-ha publicar; no caso porém, de ter unicamente concedido patente, o segredo se conservará occulto até que expire o prazo da patente. Findo este, é obrigado o inventor ou descobridor a patentear o segredo.

(Art. 1º) Si durante o privilegio, a necessidade ou utilidade publica exigir a vulgarisação da invenção, ou o seu uso exclusivo pelo Estado, poderá ser desapropriada a patente, mediante as formalidades legaes.

**Art. 7º** O infractor do direito de patente perderá os instrumentos e productos, e pagará além disso uma multa igual á decima parte do valor dos productos fabricados, e as custas, ficando sempre sujeito á indemnização de perdas de damnos. Os instrumentos, e productos e a multa, serão applicados ao dono da patente.

#### (Inversão de Ordem)

- Art. 6.º Serão considerados infractores do privilegio:
- 1º Os que, sem licença, do concessionario, fabricarem os productos, ou empregarem os meios, ou fizerem as applicações que forem objecto da patente;
- 2º Os que importarem, venderem ou expuzerem á venda, occultarem ou receberem para o fim de serem vendidos productos contrafeitos da industria privilegiada, sabendo que o são.
- § 1º Os infractores do privilegio serão punidos, em favor dos cofres publicos, com a multa de 500\$ a 5:000\$; e em favor do concessionario da patente, com 10 a 50 % do damno causado ou que poderão causar.
- § 2º Serão consideradas circumstancias aggravantes:
- 1º Ser ou ter sido o infractor empregado ou operario nos estabelecimentos do concessionario da patente;
- 2º Associar-se o infractor com o empregado ou operario do concessionario, para ter conhecimento do modo pratico de obter-se ou empregar-se a invenção.
- § 3º O conhecimento das infracções de privilegio compete aos Juizes de Direito das comarcas onde ellas se derem, os quaes expedirão, a requerimento do concessionario ou de seu legitimo representante, os mandadas de busca, apprehensão e deposito, e ordenarão as diligencias preparatorias ou instructivas do processo.
- O julgamento será regulado pela Lei n. 562, de 2 de Julho de 1850, e pelo Decreto n. 707 de 9 de Outubro do mesmo anno, no que forem applicaveis.
- Os productos de que tratam os ns 1 e 2 deste artigo e os respectivos instrumentos e apparelhos serão adjudicados ao concessionario da patente, pela mesma sentença, que condemnar os autores das infracções.
- § 4º O processo não obstará a acção para o concessionario haver a indemnização do damno causado ou que se poderia causar.
- § 5º A jurisdicção commercial é competente para todas as causas relativas a privilegios industriaes, na conformidade desta lei.
- § 6º Serão punidos com multa de 100\$ a 500\$, em favor dos cofres publicos:
- 1º Os que se inculcarem possuidores de patentes, usando de emblemas, marcas, lettreiros ou rotulos sobre productos ou objectos preparados para o commercio, ou expostos á venda, como si fossem privilegiados;
- 2º Os inventores que continuarem a exercer a industria como privilegiada, estando a patente suspensa, annullada ou caduca;
- 3º Os inventores privilegiados que, em prospectos, annuncios, lettreiros ou por qualquer modo de

publicidade fizerem menção das patentes, sem designarem o objecto especial para que as tiverem 4º Os profissionaes ou peritos que na hypothese do § 2º, art. 3º, derem causa á vulgarisação do segredo da invenção, sem prejuizo neste caso, das acções criminaes ou civis que as leis permittirem. § 7º As infracções de que trata o paragrapho antecedente serão processadas e julgadas como crimes policiaes, na conformidade da legislação em vigor. (Inversão de Ordem) Art. 8º O que tiver uma patente, poderá dispor dela, Art. 7º Quando a patente fôr concedida a dous ou mais como bem lhe parecer, usando ele mesmo, ou coinventores, ou se tornar commum por titulo de cedendo-a a um, ou a mais. doação ou successão, cada um dos co-proprietarios poderá usar della livremente. (Art. 1.º, § 5.º) A patente é transmissível por qualquer dos modos de cessão ou transferência admitidos em (Sem correspondência direta. Vide, acima, o conteúdo Art. 2º Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no do art. 3.º.) Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta lei e observem as mais disposições em vigor aplicáveis ao caso. A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império. § 1º A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual pedido ao Governo Imperial dentro de sete meses, não será invalidada por factos, que ocorram durante esse período, como sejam outro igual pedido, a publicação da invenção e o seu uso ou emprego. § 2º Ao inventor que, antes de obter patente pretenda experimentar em publico as suas invenções, ou queira exhibil-as em exposição official ou reconhecida officialmente, se expedirá um titulo, garantindo-lhe provisoriamente a propriedade pelo prazo e com as formalidades exigidas. § 3º Durante o primeiro anno do privilegio só o proprio inventor ou seus legitimos successores poderão obter o privilegio de melhoramento na propria invenção. Será comtudo permittido a terceiros apresentarem os seus pedidos no dito prazo para firmar direitos. O inventor de melhoramento não poderá usar da industria melhorada, emquanto durar o privilegio da invenção principal, sem autorização do seu autor; nem este empregar o melhoramento sem accôrdo com aquelle. § 4º Si dous ou mais individuos requererem ao mesmo tempo privilegio para identica invenção, o Governo, salva a hypothese do § 1º deste artigo, mandará que liquidem préviamente a prioridade, mediante accôrdo ou em Juizo competente. Art. 3º O inventor, que pretender patente, depositará em duplicata, na repartição que o Governo designar, sob envolucro fechado e lacrado, um relatorio em lingua nacional, descrevendo com precisão e clareza a invenção, o seu fim e modo de usal-a, com as plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exacto conhecimento dessa invenção e intelligencia do relatorio, de maneira que qualquer pessoa competente na materia possa obter ou applicar o resultado, meio

ou producto de que se tratar. O relatorio designará com especificação e clareza os caracteres constitutivos do privilegio. A extensão<sup>2</sup> do direito de patente será determinada pelos ditos caracteres, fazendo-se disto menção na § 1º Com o documento do deposito será apresentado o pedido que se limitará a uma só invenção, especificando-se a natureza desta e seus fins ou applicação de accôrdo com o relatorio e com as peças depositadas. § 2º Si parecer que a materia da invenção envolve infracção do § 2º do art. 1º, ou tem por objecto productos alimentares, chimicos ou pharmaceuticos, o Governo ordenará o exame prévio e secreto de um dos exemplares, de conformidade com os regulamentos que expedir; e á vista do resultado concederá ou não a patente. Da decisão negativa haverá recurso para, o Conselho de Estado. 3º Esceptuados sómente os casos mencionados no paragrapho antecedente, a patente será expedida, sem prévio exame. Nella, se designará sempre, de modo summario, o objecto do privilegio com resalva dos direitos de terceiro e da responsabilidade do Governo, quanto á novidade e utilidade da invenção. Na patente do inventor privilegiado fóra do Imperio, se declarará que vale emquanto tiver vigor a patente estrangeira, nunca excedendo o prazo do § 4º do art. 1º § 4º Além das despezas e dos emolumentos que forem devidos, os concessionarios de patentes pagarão uma taxa de 20\$ pelo primeiro anno, de 30\$ pelo segundo, de 40\$ pelo terceiro, augmentando-se 10\$ em cada anno que se seguir sobre a annuidade anterior por todo o prazo do privilegio. Em caso nenhum serão restituidas as annuidades. § 5º Ao inventor privilegiado que melhorar a propria invenção se dará certidão de melhoramento, o que será apostillado na respectiva patente. Por esta certidão pagará o inventor por uma só vez quantia correspondente á annuidade que tenha de vencer-se. § 6º A transferencia ou cessão das patentes ou certidões não produzirá effeito emquanto não fôr registrada na Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. (Repetição de tópico já transcrito) Art. 9º No caso de se encontrarem dous, ou mais, nos (Art. 2.º, § 4.º) Si dous ou mais individuos requererem ao mesmo tempo privilegio para identica invenção, o meios, por que tenham conseguido qualquer fim, e coincidindo ao mesmo tempo em pedir a patente, esta Governo, salva a hypothese do § 1º deste artigo, se concederá a todos. mandará que liquidem préviamente a prioridade, mediante accôrdo ou em Juizo competente. Art. 4º Expedida a patente e dentro do prazo de 30 dias se procederá com as formalidades que os regulamentos marcarem á abertura dos envolucros depositados. O relatorio será immediatamente publicado no Diario Official, e um dos exemplares dos desenhos, plantas, modelos ou amostras exposto á inspecção do publico e

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Disposição que vigora no direito moderno.

ao estudo dos interessados permittindo-se tirar cópias. Paragrapho unico. No caso de não ter havido o exame prévio de que trata o §2º do art. 3º, o Governo. publicado o relatorio, ordenará a verificação, por meio de experiencias, dos requisitos<sup>3</sup> e das condições que a lei exige para a validade de privilegio, procedendo-se pelo modo estabelecido para aquelle exame.

#### **Art. 10.** Toda a patente cessa, e é nenhuma:

1º Provando-se que o agraciado faltou á verdade, ou foi diminuto, ocultando matéria essencial na exposição, ou declaração, que fez para obter a patente.

2º Provando-se a o que se diz inventor, ou descobridor, que a invenção, ou descoberta, se acha impressa, e descrita tal que ele a apresentou, como sua.

3º Se o agraciado não puzer em pratica a invenção, ou descoberta, dentro de dous annos depois de concedida a patente.

4º Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma descoberta, ou invenção, patente em país estrangeiro. Neste caso porém terá, como introdutor, direito ao prêmio estabelecido no art. 3°.

5º Se o gênero manufaturado, ou fabricado for reconhecido nocivo ao publico, ou contrario ás leis. 6º Cessa tambem o direito de patente para aqueles,

que antes da concessão dela usavam do mesmo invento, ou descoberta.4

Art. 5º A patente ficará sem effeito por nullidade ou caducidade.

§ 1º Será nulla a patente:

1º Si na sua concessão se tiver infringido algumas das prescripções dos §§ 1º e 2º do art. 1º;

2º Si o concessionario não tiver tido a prioridade;

3º Si o concessionario tiver faltado á verdade ou occultado materia essencial no relatorio descriptivo da invenção, quanto ao seu objecto ou modo de usal-a;

4º Si a denominação da invenção fôr, com fim fraudulento, diversa do seu objecto real;

5º Si o melhoramento não tiver a indispensavel relação com a industria principal, e puder constituir industria separada, ou si tiver havido preterição da preferencia estabelecida pelo art. 2º § 3º

§ 2º Caducará a patente nos seguintes casos:

1º Não fazendo o concessionario uso effectivo da invenção, dentro de tres annos, contados da data da patente:

2º Interrompendo o concessionario o uso effectivo da invenção por mais de um anno, salvo motivo de força maior, julgado procedente pelo Governo, com audiencia da respectiva Secção do Conselho de Estado; Entendo-se por uso, nestes dous casos, o effectivo exercicio da industria privilegiada e o fornecimento dos productos na proporção do seu emprego ou consumo. Provando-se que o fornecimento dos productos é evidentemente insufficiente para as exigencias do emprego ou consumo, poderá ser o privilegio restringido a uma zona determinada, por acto do Governo, com approvação do Poder Legislativo.

3º Não pagando o concessionario a annuidade nos prazos da lei;

4º Não constituindo o concessionario, residente fóra do Imperio, procurador para represental-o perante o Governo ou em Juizo;

5º Havendo renuncia, expressa da patente;

6º Cessando por qualquer causa a patente ou titulo estrangeiro sobre invenção, tambem privilegiada no Imperio;

7º Expirando o prazo do privilegio.

§ 3º A nullidade da patente ou da certidão do melhoramento será declarada por sentença do Juizo Commercial da capital do Imperio, mediante o processo summario do Decreto n. 737, de 25 de Novembro de

São competentes para promover a acção de nullidade: O Procurador dos Feitos da Fazenda, e seus Ajudantes, aos quaes serão remettidos os documentos e peças comprobatorias da infracção;

<sup>4</sup> Dispositivo que encontrou recepção inversa na Lei atual (usuário anterior).

PÁGINA 243

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A ausência de exame prévio não significaria, porém, que os requisitos de validade não seriam analisados.

<b>Art. 12.</b> Ficam revogadas todas as Leis e disposições em contrário.	<b>Art. 10.</b> Ficam revogadas as disposições em contrário. <sup>5</sup>
Art. 11. O Governo fica autorizado a mandar passar as patentes, conformando-se com a disposição da presente Lei, sendo sempre ouvido o Procurador da Coroa, Fazenda e Soberania Nacional.	
	Art. 9º As patentes de invenção já concedidas continuam ser regidas pela Lei de 28 de Agosto de 1830, sendo-lhes applicadas as disposições do art. 5º, §2º, ns. 1 e 2, e do art. 6º da presente lei, com excepção dos processos ou das acções pendentes.
	Art. 8º Si a patente fôr dada ou deixada em usufructo, será o usufructuario obrigado, quando o seu direito cessar por extincção do usufructo ou terminação do prazo do privilegio a dar ao senhor da nua propriedade o valor em que esta fôr estimada, calculada com relação ao tempo que durar o usufructo.
	E qualquer interessado, com assistencia daquelle funccionario e seus ajudantes. Iniciada a acção de nullidade nos casos do art. 1º, § 2º, ns. 1, 2 e 3, ficarão suspensos até final decisão os effeitos da patente e o uso ou emprego da invenção. Si não fôr annullada a patente, o concessionario será restituido ao gozo della com a integridade do prazo do privilegio. § 4º A caducidade das patentes será declarada pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, com recurso para o Conselho de Estado.

<sup>5</sup> A grafia original foi mantida.

# – APÊNDICE III ——

# Quadro Comparativo (parcial) dos Códigos de 1967 e 1969<sup>1</sup>

DECRETO-LEI 254, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967	DECRETO-LEI 1.005, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Código da Propriedade Industrial
Art. 1º A proteção dos direitos reativos à propriedade industrial se efetua mediante:	Art. 1º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:
a) concessão de privilégios de patentes de invenção, de desenhos e de modelos industriais; b) concessão de registros de marcas de indústria e de comércio ou de serviços, de nomes de emprêsa, de títulos de estabelecimento, de insígnias, de expressões ou sinais de propaganda e de recompensas industriais; c) repressão a falsas indicações de proveniência; d) repressão à concorrência desleal.	a) concessão de privilégios: de invenção; de modelos industriais; e de desenhos industriais; b) concessão de registros: de marcas de indústria, de comércio e de serviço; de títulos de estabelecimento; e de expressões ou sinais de propaganda; c) repressão a falsas indicações de proveniência; d) repressão à concorrência desleal.
Art. 2º As disposições deste Código são aplicáveis aos pedidos diretamente depositados no Brasil e àqueles que, embora depositados ou registrados no estrangeiro, gozem de direitos assegurados por tratados ou convenções.	Art. 2º As disposições deste Código são aplicáveis também aos pedidos de privilégio e de registros depositados no estrangeiro e que tenham proteção assegurada por tratados ou convenções de que o Brasil seja signatário, desde que depositados regularmente no País.
Art. 3º Toda pessoa física ou jurídica poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação, em igualdade de condições, de qualquer dispositivo de tratados ou convenções que estabeleçam situação vantajosa para as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior.	Art. 3º Toda pessoa física ou jurídica, domiciliada no Brasil, com legítimo interesse, poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação, em igualdade de condições, de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.
Título I Dos Privilégios de Invenção	Título I Dos Privilégios
Capítulo I Das Patentes de Invenção	Capítulo I Disposições Gerais
Seção I Disposições Gerais	Seção I Dos autores ou requerente
Art. 4.º Aos autores de invenção nova suscetível de exploração industrial será assegurado o direito de obter patente que lhes garanta sua propriedade e uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código. § 1º Para o efeito de concessão de patente, presume-se autor o requerente do privilégio.² § 2º As pessoas jurídicas poderão requerer privilégios	Art. 4º Aos autores de invenção, de modelo industrial e de desenho industrial, será assegurado o direito de obter patente que lhes garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código. § 1º Para efeito de concessão de patente, presume-se autor o requerente do privilégio. § 2º O privilégio poderá ser requerido pelo autor da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O que se extrai, da leitura de ambos os textos, são vários e vários artigos procedimentais, com muito pouco relacionado ao direito do inventor fora do sistema de patentes. São quase infindáveis considerações relativas a elementos administrativo-processuais para pouquíssima ocupação com o cerne da matéria. <sup>2</sup> Abandona-se aqui o princípio da invenção ao inventor.

de invenção, desde que autorizadas expressamente pelo seu inventor.

invenção, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas autorizadas ou eventuais cessionários dos respectivos direitos, mediante apresentação de documento hábil, dispensada a legalização ou a autenticação do mesmo. § 3º Em caso de invenção por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio poderá ser requerido por todas ou qualquer delas, ressalvados os respectivos direitos, mediante nomeação e qualificação de todos os inventores.

# SEÇÃO II DAS INVENÇÕES PRIVILEGIÁVEIS

# Seção II Das Invenções, dos Modelos e dos Desenhos Privilegiáveis

Art. 5º É privilegiável toda invenção nova suscetível de utilização industrial.

- § 1º Considera-se nova, e assim privilegiável, a invenção que, até a data do depósito do pedido de patente, não tenha sido depositada, patenteada, divulgada ou explorada no País, nem patenteada, divulgada ou explorada no estrangeiro.
- § 2º Para o efeito de concessão de patente, o exame da novidade da invenção restringir-se-á às alegações e provas constantes das oposições oferecidas ou dos laudos emitidos por órgãos técnicos.

Art. 5º São privilegiáveis a invenção, o modelo industrial e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

Parágrafo único. Consideram-se novos a invenção, o modelo e o desenho que, até a data do depósito do pedido de patente, não tenham sido depositados, patenteados, divulgados ou explorados no Brasil, nem patenteados, divulgados ou explorados no estrangeiro, ressalvado o disposto nos arts. 6º e 17 do presente Código.

Art. 6º São ainda privilegiáveis:

- a) os produtos novos desde que, através de análises ou outros exames técnicos adequados, revelarem, pelas suas propriedades intrínsecas, o processo de que são oriundos;
- b) os processos novos destinados à fabricação de substâncias, produtos ou materiais neles mencionados;
- c) as ligas metálicas e, bem assim, as misturas com qualidades específicas perfeitamente caracterizadas pelas suas composições qualitativas e quantitativas;
- d) a justaposição de órgãos, peças ou partes conhecidos, a mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, quando daí resultar no conjunto nôvo efeito técnico, ou representar solução original de problema técnico ou invenção que introduza vantagens práticas e econômicas.

# Seção III Das Invenções não Privilegiáveis

# (INVERSÃO DE ORDEM) CAPÍTULO II DAS INVENÇÕES NÃO PRIVILEGIÁVEIS

- Art.  $7^{\circ}$  Não são patenteáveis como privilégio de invenção:
- a) as invenções contrárias à lei, à moral, à saúde e à segurança públicas;
- b) as invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer espécie;
- c) as invenções que tiverem por objeto matérias ou substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer espécie; <sup>3</sup>
- d) as concepções puramente teóricas;
- e) a simples justaposição de órgãos, peças ou partes conhecidos ou a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais;

Art. 8º Não são privilegiáveis:

- a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração;
- b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
- c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;
- d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvandose, porém, as que, não compreendidas na alínea

<sup>3</sup> A quase repetição das alíneas "b" e "c" levou o Autor a procurar o serviço de documentação da Imprensa Nacional, que a confirmou em 02.12.2013, remetendo nova cópia do Diário Oficial de 28 de fevereiro de 1967 para conferência.

f) os sistemas de escrituração comercial e de cálculo, os sistemas e planos ou esquemas de financiamento, de crédito, de sorteio, especulação ou propaganda.

anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas; e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico nôvo ou diferente, não compreendido nas proibições das alíneas anteriores, ou se tratar de invenções que constituam objetos que se prestem a trabalho ou uso prático e tragam à função a que se destinam melhor utilização;

- f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microrganismos, para fim determinado;
- g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas;
- h) os sistemas, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;
- i) as concepções puramente teóricas.

# SEÇÃO IV Da Garantia de Prioridade

(INVERSÃO DE ORDEM)
SEÇÃO III
(DO CAPÍTULO I, TÍTULO I)
DA GARANTIA DE PRIORIDADE

- Art. 8º Aquêle que, antes de requerer patente para a sua invenção, pretenda fazer experiências, comunicações a associações científicas ou exibições do invento, em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas, deverá requerer ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial garantia de prioridade, apresentando relatório descritivo e desenhos, quando fôr o caso, de sua invenção, e a prova de haver pago a taxa correspondente.
- § 1º Dêsse ato lavrar-se-á têrmo de depósito, vigorando desde então a garantia de prioridade por um ano.
- § 2º Dentro dêsse prazo deverá o interessado apresentar o pedido de privilégio de invenção, prevalecendo o número e a data do têrmo de depósito, a que se refere o parágrafo anterior, nas condições e para os efeitos dos artigos 15 e 17.
- § 3º O pedido de garantia de prioridade dispensa as formalidades de exame e publicação, que serão aplicáveis, entretanto, ao pedido de privilégio de invenção.
- § 4º Findo o prazo de um ano, sem que o interessado tenha requerido a patente, decairá automàticamente da garantia de prioridade, ficando o pedido respectivo sem efeito para qualquer fim.
- § 5º O Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial poderá cancelar a garantia de prioridade, a requerimento de qualquer interessado que prove haver o inventor explorado, com fins lucrativos, o objeto da invenção.
- § 6º Da decisão do Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial caberá recurso dos interessados dentro do prazo de noventa dias, contados da publicação daquela decisão, ficando sobrestado o andamento do processo relativo ao pedido de privilégio de invenção, se tiver sido iniciado, até a decisão final do

- Art. 6º Aquêle que, antes de requerer patente, pretenda fazer demonstrações, comunicações a associações científicas ou exibições do invento em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas, deverá, para ressalva de prioridade, requerer ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial a respectiva garantia, apresentando relatório descritivo circunstanciado, bem como os desenhos, quando fôr o caso, e a prova de haver pago a taxa correspondente.
- § 1º Dêsse ato lavrar-se-á têrmo de depósito, vigorando desde então a garantia de prioridade por um ano, para os casos de invenção e por seis meses para os de modêlo e desenho.
- § 2º Dentro dêsses prazos deverá o interessado depositar o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos dos artigos 13 e 15, prevalecendo a data do têrmo de depósito a que se refere o parágrafo anterior. § 3º O pedido de garantia de prioridade dispensa as formalidades de exame e publicação, que serão aplicáveis, entretanto, ao respectivo pedido de privilégio.

#### recurso. Art. 7º Findos os prazos estabelecidos no § 1º, sem que o interessado tenha requerido o privilégio, extinguir-seá automàticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público o que tenha sido objeto de requerimento. CAPÍTULO III CAPÍTULO IV Dos Pedidos de Patente de Invenção, Desenhos e Modêlos Dos Pedidos de Privilégio INDUSTRIAL Art. 15. O pretendente a privilégios de invenção, Art. 13. O pretendente a privilégios de invenção, de desenho ou modêlo industrial deverá depositar, no modêlo ou de desenho industrial deverá apresentar o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o seu pedido ao Diretor-Geral do Departamento Nacional seu pedido acompanhado do relatório descritivo da da Propriedade Industrial, acompanhado do relatório invenção com os respectivos desenhos, quando fôr o descritivo, com os respectivos desenhos, quando fôr o caso. § 1º O pedido, que deve compreender sòmente uma § 1º O requerimento, que só poderá referir-se a uma invenção, será formulado em requerimento dirigido ao única invenção, especificando sempre sua natureza, deverá conter o respectivo título explicativo da Diretor Geral do Departamento mencionando, precisamente, o nome do inventor, por extenso, sua invenção, o qual será o mesmo do relatório, bem como a qualificação completa do requerente e de seu nacionalidade, profissão, domicílio e nome e domicílio do seu procurador, se houver. procurador, se houver. § 2º O relatório deverá ser escrito em português e § 2º O relatório, sempre escrito em português, deverá descrever, de maneira precisa e clara, a invenção, sua satisfazer às seguintes condições: destinação e a maneira de usá-la e satisfazer, ainda, as a) descrever, de maneira clara e precisa, a invenção, de seguintes condições: modo que o técnico no assunto possa realizá-la; indicar a) conter a descrição do invento e expor, sua natureza e sua finalidade e conter o título pormenorizadamente, sem reservas ou omissões, o explicativo da invenção, o qual deverá ser o mesmo do problema técnico que o mesmo visa a resolver, sua requerimento: execução e funcionamento; b) apresentar com clareza os pontos característicos da invenção, os quais servirão para estabelecer e delimitar b) apresentar resumo que defina, com clareza, os os direitos do inventor; pontos característicos da invenção, os quais servirão para estabelecer e delimitar os direitos do inventor. c) apresentar desenhos, quando necessário. § 3º Os desenhos deverão conter, no espaço limitado pela moldura, as figuras em tamanho estritamente necessário, de maneira que se possam distinguir umas das outras e permitir o fácil conhecimento das minúcias. § 4º A patente poderá ser requerida pelo autor da invenção ou eventuais cessionários dos respectivos direitos, mediante apresentação de documento hábil. Art. 16. Sempre que o inventor quiser garantir, Art. 14. Sempre que o inventor quiser garantir isoladamente, qualquer particularidade de sua isoladamente qualquer particularidade de sua invenção, poderá requerê-la em pedido separado, invenção, poderá requerê-la em pedido separado, desde que não faça parte de conjunto indivisível. desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente. CAPÍTULO IV CAPÍTULO V Do Depósito dos Pedidos de Patentes Do Depósito dos Pedidos de Privilégio Art. 17. Apresentado o pedido, lavrar-se-á o respectivo Art. 15. Apresentado o pedido, devidamente instruído e têrmo de depósito assinado pelo inventor, ou seu com a comprovação do pagamento da taxa procurador, e pelo funcionário encarregado. correspondente, lavrar-se-á o respectivo têrmo de Parágrafo único. Do têrmo de depósito constarão a data depósito, que deverá ser assinado pelo requerente, ou da apresentação do pedido mencionando-se hora, dia, seu procurador, e pelo funcionário encarregado. mês e ano, o nome do requerente e do seu procurador, Parágrafo único. Do têrmo de depósito constarão hora, quando houver, podendo dêle ser fornecida certidão ao dia, mês, ano e número de ordem da apresentação do depositante, mediante pagamento da taxa estipulada. pedido, título e natureza da invenção, indicação de prioridade, guando reivindicada, e nome do requerente e de seu procurador, se houver, sendo fornecida certidão ao depositante, mediante pagamento da taxa devida. Art. 18. Exclusivamente para o efeito de prioridade Art. 16. Sòmente os pedidos de garantia de prioridade e poderão ser recebidos pelas Delegacias Estaduais do os iniciais de privilégio, bem como as petições de

Ministério da Indústria e do Comércio os pedidos

cumprimento de exigências por partes que não tenham

iniciais de privilégios de patentes de invenção, de desenho ou de modêlo industrial, lavrando-se os respectivos têrmos de depósito, dos quais constarão a hora, dia, mês e ano da apresentação do pedido e as assinaturas do inventor ou de seu curador e do funcionário designado pelo respectivo Delegado.

Parágrafo único. Lavrado o têrmo de depósito, a Delegacia providenciará a remessa da documentação respectiva ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dentro de cinco dias, contados da data do referido têrmo.

procurador junto ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, poderão ser apresentados também nas Delegacias Estaduais do Ministério da Indústria e do Comércio, lavrando-se os respectivos têrmos de depósito, nos dois primeiros casos, na forma do artigo 15 e seu parágrafo único.

Parágrafo único. Lavrado o têrmo de depósito, ou recebida a petição de cumprimento de exigências, a Delegacia providenciará a remessa da documentação respectiva ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dentro de cinco dias, contados da data do recebimento.

# Capítulo V Dos Depósitos Feitos no Estrangeiro

# Art. 19. O inventor que tiver depositado, regularmente, em Estado com o qual o Brasil mantenha *convenção ou tratado*, pedido de privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modêlo industrial, gozará, ao apresentar igual pedido no Brasil, do direito de prioridade pelo prazo estipulado na respectiva convenção ou tratado. A prioridade em nenhum caso poderá ser invalidada por fatos ocorridos durante êsse prazo, tais como pedido idêntico, publicação da invenção do modêlo ou do desenho, seu uso ou exploração.

- § 1º O prazo de prioridade ficará averbado na patente, se o interessado, por ocasião de requerê-la no Brasil, reivindicar os benefícios decorrentes de pedido anterior, comprovando-a com o certificado de depósito no país de origem ou a respectiva patente.
- § 2º A apresentação dos comprovantes referidos no parágrafo anterior deverá ser feita no prazo máximo de poventa dias
- § 3º Além do certificado de depósito, poderão ser exigidos relatórios, desenhos ou outros documentos que a repartição julgue necessários ao exame do pedido.
- § 4º No caso da patente estrangeira sofrer redução qualitativa ou quantitativa em seus pontos característicos, relatórios ou desenhos, o pedido efetuado no Brasil deverá se correspondentemente retificado, sob pena de nulidade da patente.

# Capítulo VI Dos Depósitos Feitos no Estrangeiro

Art. 17. Ao inventor que tiver depositado, regularmente, em Estado com o qual o Brasil mantenha acôrdo internacional, pedido de privilégio de invenção, de modêlo ou de desenho industrial, ficará assegurado direito de prioridade para apresentar igual pedido no Brasil, pelo prazo estimulado no respectivo acôrdo. A prioridade em nenhum caso poderá ser invalidada por fatos ocorridos durante êsse prazo, tais como pedido idêntico, publicação da invenção, do modêlo ou do desenho, seu uso, exploração ou concessão da patente. § 1º A reivindicação de prioridade será averbada no têrmo de depósito e constará da patente a ser expedida, desde que comprovado o respectivo direito, mediante apresentação de certificado do depósito do pedido no país de origem ou da patente, de certidão ou cópia autenticada de um dêstes documentos.

§ 2º A apresentação do comprovante mencionado no parágrafo anterior deverá ser feita no prazo máximo de noventa dias, contado da data do depósito do pedido, sob pena de perda do direito de prioridade.

#### CAPÍTULO VI

# Do Exame Formal e Técnico e do Processamento do Pedido

- Art. 20. Lavrado o têrmo de depósito do pedido, o respectivo processo será submetido, de imediato, ao exame formal e de verificação da natureza da invenção e de sua conformidade com as prescrições regulamentares, providenciando-se, concomitantemente, a publicação dos respetivos pontos característicos e desenhos, quando houver.
- § 1º Verificado, pelo exame formal e técnico, que o processo está incompleto ou em desacôrdo com as normas aplicáveis, será o interessado notificado a regularizá-lo dentro do prazo de noventa dias.
- § 2º Verificando o Departamento Nacional de Propriedade Industrial que o pedido ainda se encontra incompleto, notificará o interessado, em qualquer caso, e o seu procurador, se houver, pela segunda e última vez a regularizar o processo, dentro de nôvo prazo de noventa dias, contado igualmente da data da publicação do despacho respectivo.

# Capítulo VII

# Do Exame Formal e Técnico dos Pedidos de Privilégio

- Art. 18. Lavrado o têrmo de depósito, o processo será submetido a exame formal e a exame técnico preliminar, de conformidade com as prescrições regulamentares, mantendo-se em sigilo até seu arquivamento definitivo ou a publicação dos pontos característicos, ressalvado o direito de vista a quem o requeira, quando o processo tenha sido apontado como colidente com o seu pedido.
- § 1º Verificado, quer pelo exame formal, quer pelo exame técnico preliminar, que o processo está em desacôrdo com as normas aplicáveis, será notificado o interessado ou seu procurador, se houver, para regularizá-lo, cumprindo ou contestando a exigência, dentro do prazo de sessenta dias, contado da data da notificação.
- § 2º Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, sem que o interessado tenha promovido o completo saneamento do processo, incidirá êste em

§ 3º Esgotados os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, sem que o interessado promova o saneamento do processo, incidirá êste em arquivamento, de cujo despacho só caberá recurso, dentro do prazo de noventa dias, da respectiva publicação em caso de êrro comprovado do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

arquivamento, de cujo despacho caberá pedido de reconsideração ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, desde que satisfeita ou contestada a exigência, concomitantemente com o requerimento, dentro do prazo de sessenta dias da data da notificação do arquivamento.

§ 3º Em caso de não cumprimento da exigência formal, ou de ser improcedente a contestação à mesma, o processo será definitivamente arquivado, de cujo despacho não caberá qualquer recurso administrativo. § 4º Em caso de não cumprimento de exigência técnica, mas de contestação à mesma, do despacho do Diretor-Geral do Departamento sôbre o pedido de reconsideração caberá recurso ao Ministro da Indústria e do Comércio, dentro do prazo de sessenta dias.

§ 5º Se o despacho do Ministro confirmar a decisão recorrida, encerrar-se-á a fase administrativa; em caso contrário, o processo terá prosseguimento.

- Art. 19. Por ocasião do exame técnico preliminar será verificado, desde logo, se o pedido infringe as disposições dos artigos 8º e 12 dêste Código, se há anterioridade e se está tècnicamente bem definido, a fim de se apurar a viabilidade de privilégio.
- § 1º Quando o parecer fôr denegatório, o técnico indicará as anterioridades ou as colidências que forem encontradas, assim como outras razões que o levaram a considerar imprivilegiável o pedido.
- § 2º Nas condições do parágrafo anterior, o pedido poderá ser desde logo indeferido, sem necessidade de formulação de exigências, e de publicação de pontos característicos e de cópia dos desenhos.
- § 3º Do despacho denegatório previsto no parágrafo anterior caberá pedido de reconsideração ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de sessenta dias.
- § 4º Se o Diretor-Geral do Departamento mantiver o despacho denegatório previsto no § 2º, caberá recurso ao Ministro da Indústria e do Comércio, no prazo de sessenta dias.
- § 5º Se o despacho do Ministro confirmar a decisão recorrida, encerrar-se-á a fase administrativa; em caso contrário, o processo terá prosseguimento, de conformidade com os artigos 20 e seguintes.
- Art. 21. Durante o prazo de noventa dias, a contar da data da publicação definitiva dos pontos característicos e dos desenhos serão admitidas oposições de terceiros à concessão do privilégio.
- § 1º Publicadas as oposições manifestadas, o depositante poderá oferecer réplica no prazo de noventa dias.
- § 2º Findo o prazo de réplica e ainda que na ausência desta e de oposições, o processo será submetido, nos noventa dias subseqüentes, à perícia a ser realizada por técnicos credenciados nos têrmos do art. 151, os quais poderão solicitar ao inventor os esclarecimentos que julgarem necessários.
- § 3º Concluído o exame técnico, o processo será submetido a despacho do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
- § 4º Do despacho concessivo ou denegatório do privilégio caberá recurso para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, dentro dos noventa dias

Art. 20. Verificado, pelo exame técnico preliminar, que há viabilidade de privilégio, será publicado pelo menos um ponto característico da invenção, citando-se o total de pontos, acompanhado de cópia de pelo menos, um desenho, e da indicação de prioridade, se houver, para apresentação de eventuais oposições pelos interessados, dentro do prazo de sessenta dias.

Parágrafo único. Da data da notificação da oposição correrá o prazo de sessenta dias para apresentação da réplica.

seguintes à data da publicação daquele despacho. § 5º Nos noventa dias subseqüentes à data da interposição do recurso perante o Conselho, poderá o interessado oferecer réplica. § 6º Não se admitirá recurso contra despacho denegatório que tenha sido proferido com base nos artigos 7º exceto alínea e, e 14, exceto alíneas b e c.	
§ 7º Na ausência de oposições, expirado o prazo para êsse fim estabelecido neste artigo, e concedido o privilégio, do despacho respectivo não caberá qualquer recurso administrativo.	Art. 21. Não sendo apresentada oposição, o pedido poderá ser deferido e do despacho de deferimento não caberá qualquer recurso administrativo. § 1º No caso do indeferimento do pedido, decorrente de condição impeditiva argüida pelo próprio Departamento Nacional da Propriedade Industrial, caberá pedido de reconsideração ao seu Diretor-Geral, no prazo de sessenta dias. § 2º Da decisão do Diretor-Geral que mantiver o despacho de indeferimento caberá recurso, no prazo de sessenta dias, ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial. § 3º Da data da notificação do recurso correrá o prazo de sessenta dias para apresentação de réplica.
	Art. 22. Surgindo oposição, proceder-se-á ao exame técnico complementar, podendo ser solicitada pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, em caráter supletivo, a audiência de outros serviços técnicos, seja da Administração Pública, seja de organizações reconhecidas pelo Govêrno como órgãos de consulta, seja de membros dos corpos docentes das universidades de ensino superior, mediante o pagamento de "pro-labore" ao técnico credenciado. Parágrafo único. O encarregado do exame técnico poderá solicitar, fundamentando a exigência, os esclarecimentos que julgar necessários, bem como novos relatórios descritivos, pontos característicos e desenhos, aplicando-se o disposto no artigo 18 e seus parágrafos.
	Art. 23. Concluído o exame técnico, do despacho do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial caberá recurso para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, dentro do prazo de sessenta dias.  Parágrafo único. Da data da notificação do recurso correrá o prazo de sessenta dias para apresentação de réplica.
	Art. 24. Quando houver pedido correspondente para a mesma invenção, depositada ou concedida em país estrangeiro, o requerente, sempre que solicitado, fundamentadamente, pelo Departamento, será obrigado a comunicar tôdas as objeções formuladas contra aquêle pedido.
Capítulo VII Da Expedição das Patentes	Capítulo VIII  Da Expedição das Patentes
Art. 22. Concedido afinal o privilégio, será publicado o despacho respectivo e expedido e entregue ao requerente ou seu procurador a carta-patente do invento, contra recibo e comprovação do pagamento de taxa devida.  § 1º Não sendo paga a taxa devida e retirada a carta-patente no prazo improrrogável de noventa dias da data	Art. 25. Transitada em julgado a decisão concessiva do privilégio, será iniciado o decurso do prazo de sessenta dias para pagamento concomitante da taxa de expedição da patente e da primeira anuidade de duração da mesma, independentemente de qualquer notificação.  § 1º Não sendo comprovado, junto ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o pagamento de qualquer das referidas taxas, dentro do prazo dêste

da expedição desta, será cancelado o privilégio e arquivado o processo respectivo, mediante despacho irrecorrível do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, a ser proferido dentro dos trinta dias seguintes à data da expiração daquele prazo.

artigo, será arquivado o processo, facultada a respectiva restauração, mediante petição ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, apresentada dentro dos trinta dias seguintes à data da publicação do despacho de arquivamento e acompanhada de prova do pagamento daquelas taxas e da de restauração.

§ 2º Da carta-patente deverão constar o número respectivo, o nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, ou de seu sucessor, o nome e domicílio de seu representante ou procurador, quando houver, o título de invenção e o prazo de sua duração, anexandose-lhe uma das vias do relatório definitivo e dos desenhos.

§ 2º Comprovado o pagamento das taxas devidas, será a patente entregue ao requerente ou a seu procurador, mediante recibo.

§ 3º Da patente deverão constar o número respectivo, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, de seu sucessor ou cessionário, se houver, o título da invenção e o prazo de sua duração, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade da invenção, anexando-se-lhe uma das vias do relatório definitivo, bem como dos desenhos, se houver.

Art. 23. No Departamento Nacional da Propriedade Industrial existirão registros próprios para as patentes de invenção, para os modelos industriais, para os desenhos industriais e para as prioridades estrangeiras reivindicadas no Brasil, cada um com numeração específica.

Art. 26. No Departamento Nacional da Propriedade Industrial existirão registros próprios para as patentes de invenção, para as de modêlo industrial e para as de desenho industrial, cada um com numeração própria.

Parágrafo único. Os privilégios de invenção, que forem comcedidos pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, terão a mais ampla divulgação possível através de publicação no órgão oficial do mesmo Departamento e em outros meios de comunicação mediante convênios com entidades governamentais ou entidades de classe.

Art. 27. Os privilégios que forem concedidos pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial terão a mais ampla divulgação possível, através de publicação no órgão oficial do mesmo Departamento e em outros meios de comunicação, mediante convênios com entidades governamentais ou de classe.

Art. 24. Os objetos a que se referem os privilégios de invenção, desenhos ou modelos industriais, trarão obrigatoriamente, quanto a estes e sempre que possível quanto aos primeiros, em lugar bem visível, as indicações respectivamente: "Privilégio de Invenção nº...", ou, abreviadamente, "P.I. nº ...", "Desenho Industrial nº ...", ou "D.I. nº ...", "Modelo Industrial nº ...", ou "M.I. nº ...".

§ 1º A falta das indicações previstas neste artigo, sempre tolerada em objetos que sejam de dimensões minúsculas ou possam por elas ser prejudicadas em sua estética, não induzirá presunção de má-fé do inventor.

§ 2º A aposição de semelhantes indicações em objetos não patenteados importa na presunção de má-fé do inventor, ensejando a aplicação das penalidades em lei.

Art. 28. Se entre a data do depósito do pedido de privilégio e a da expedição da patente houver exploração não autorizada da invenção, por terceiro, ficará êste obrigado a indenizar a titular da patente,

	após a expedição desta, de conformidade com o que fôr decidido e apurado em ação própria. 4			
CAPÍTULO VIII Da Duração do Privilégio de Patente de Invenção de Desenho e de Modêlo Industrial	CAPÍTULO IX Da Duração dos Privilégios			
Art. 25. O privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modêlo industrial vigorará, desde que pagas as contribuições devidas regularmente, pelo prazo de vinte anos contados da data do depósito do pedido de privilégio ou de quinze, contados da data da concessão, caso esta ocorra após cinco anos da data do depósito do pedido. <sup>5</sup>	Art. 29. Os privilégios de invenção, de modêlo e de desenho industrial vigorarão, desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas patentes.			
§ 1º Findo o prazo de vigência da patente, a invenção cairá automàticamente no domínio público. § 2º As patentes concedidas nos têrmos dêste Código vigorarão pelo prazo previsto neste artigo, ainda que extintas ou caducas em estado estrangeiro.	patente cairá automàticamente no domínio público. § 2º Os privilégios concedidos nos têrmos dêste Código			
Art. 26. O Govêrno poderá, excepcionalmente e quando julgar conveniente ao interêsse nacional, "ex officio", ou à vista de pedido devidamente fundamentado e comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilégio até o máximo de cinco anos.				
Art. 27. Quando os privilégios de patentes de invenção, de desenhos ou de modelos industriais forem concedidos em co-propriedade, ou se tornarem comuns, mediante qualquer título hábil, cada um dos co-proprietários poderá explorar livremente o objeto da invenção, observadas as disposições legais.				
CAPÍTULO IX (Omissis)	CAPÍTULO X (Omissis)			
CAPÍTULO X Da Transferência dos Privilégios	CAPÍTULO XI  DA TRANSFERÊNCIA, DA ALTERAÇÃO DE NOME E DA SEDE DOS  TITULARES DOS PEDIDOS DE PRIVILÉGIOS E DAS PATENTES E DOS  CONTRATOS DE LICENÇA PARA A EXPLORAÇÃO DESTAS			
Art. 29. A propriedade da invenção pode ser transferida por ato "intervivos" ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.	Art. 31. A propriedade da invenção pode ser transferida por ato "inter-vivos" ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.			
Art. 30. A transferência far-se-à a título gratuíto ou oneroso, podendo, ambos os casos, ser total ou parcial. Parágrafo único. A transferência será total quando envolver todos os direitos resultantes do privilégio; parcial, quando compreender somente parte dos direitos outorgados ou houver restrição quanto ao tempo de uso ou zona de utilização.	Art. 32. A transferência, seja a título gratuito ou oneroso, poderá ser total ou parcial.  Parágrafo único. A transferência será total, quando abranger todos os direitos resultantes do privilégio ou do pedido de patente ou parcial, quando compreender sòmente parte dêsses direitos ou houver restrição quanto ao tempo de uso ou zona de utilização.			
Art. 31. A anotação da transferência da patente deve ser requerida ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mediante apresentação do respectivo título e dos instrumentos originais da transferência ou de suas certidões. § 1º A transferência só produzirá efeito, em relação a terceiros, depois de anotada no Departamento.	pedido deverá ser requerida ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mediante apresentação do respectivo título e dos instrumentos originais de transferência ou de suas			

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ou seja, qualquer reparação fica condicionada à concessão da patente, pois o infrator ficará obrigado a indenizar o titular da patente *após* a expedição desta.
<sup>5</sup> Texto mais técnico do que o de seu correspondente.

- § 2º A anotação será feita no registro próprio e averbada na respectiva carta-patente.
- § 3º Os documentos relativos à transferência ficarão arquivados no Departamento.
- § 4º A requerimento dos interessados poderão ser fornecidas certidões dos documentos a que se refere o parágrafo anterior.
- § 1º A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de anotada no Departamento.
- § 2º A anotação será feita no registro próprio e averbada na respectiva patente ou no pedido de patente.
- § 3º Os documentos relativos à transferência ficarão arquivados no Departamento, não cabendo restituição dos mesmos.
- § 4º A requerimento dos interessados poderão ser fornecidas certidões ou fotocópias autenticadas dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, que produzirão os efeitos jurídicos dos originais.
- Art. 32. Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à vista de documentos hábeis, qualquer alteração quanto ao nome do proprietário do privilégio. Dêsse ato dar-se-á certidão ao interessado, ficando arquivados os documentos respectivos.

Parágrafo único. Serão igualmente anotados os atos que se refiram à suspensão, limitação ou extinção dos privilégios, por despacho do Diretor-Geral do Departamento, quando os interessados o requererem, juntando documentos hábeis.

Art. 34. Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial qualquer alteração quanto ao nome ou quanto à sede do titular do privilégio ou do pedido de patente.

Parágrafo único. Serão igualmente anotados os atos que se refiram à suspensão, limitação ou extinção dos privilégios, por despacho de autoridade administrativa ou judiciária; neste último caso, por comunicação da autoridade ou quando os interessados o requererem, juntando documentos hábeis.

- Art. 33. A anotação de transferência dos direitos da patente e de alteração do nome do respectivo titular será efetuada dentro de trinta dias da data da publicação do despacho, mediante o pagamento prévio das taxas regulamentares, não comportando oposição ou recurso.
- Art. 35. A anotação da alteração do nome ou da sede do titular deverá ser requerida ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mediante apresentação do respectivo título, acompanhado de documentos hábeis e do comprovante do pagamento da taxa regulamentar. Parágrafo único. A anotação será feita no registro próprio e averbada na respectiva patente ou no pedido de patente.

Art. 36. A anotação de transferência dos direitos de patente ou de pedido de patente e de alteração do nome e da sede do titular será efetuada dentro de sessenta dias da data da publicação do despacho respectivo, não se admitindo qualquer recurso administrativo.

- Art. 34. Qualquer pessoa com legítimo interêsse poderá requerer ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial a suspensão da anotação de transferência dos direitos da patente, desde que comprove ter iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes à anotação de transferência.
- § 1º A suspensão a que se refere êste artigo será mantida até a apresentação de certidão de trânsito em julgado da sentença final relativa ao respectivo processo judicial.
- § 2º O cancelamento das anotações, decorrentes de falsidade, não exime os autores ou beneficiários desta,

de como de destruito de la compansión de			
de responder civil e criminalmente pelo ato delituoso.  Art. 35. De decisão do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que denegar a anotação da transferência da patente, caberá recurso, dentro do prazo de noventa dias da data da publicação da decisão.			
CAPÍTULO XI  Dos contratos de licença para a exploração de privilégios de invenção			
Art. 36. O proprietário de privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modêlo industrial, seus sucessôres ou mandatários poderão conceder licença para a exploração do invento patenteado.	Art. 37. Os proprietários de privilégio de invenção, de modêlo ou de desenho industrial, seus herdeiros ou sucessores, poderão conceder licença para exploração do invento patenteado.		
Art. 37. A concessão da licença será processada com observância das formalidades legais, ficando consignadas expressamente as restrições impostas à exploração do invento.	Art. 38. A concessão de licença será feita mediante ato revestido das formalidades legais, ficando consignadas expressamente as restrições impostas à exploração do invento.		
Art. 38. O ato concessivo da licença para exploração de invento patenteado só produzirá efeito, em relação a terceiros, depois de averbado no registro próprio do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e na carta-patente.	Art. 39. O ato concessivo de licença para exploração de invento patenteado só produzirá efeito, em relação a terceiros, depois de averbado no registro próprio do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e na patente.		
	Art. 40. Da decisão do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que denegar a anotação de transferência de patente ou de pedido de patente caberá recurso, dentro do prazo de sessenta dias da data da publicação daquele despacho.		
	Art. 41. A requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interêsse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes a anotação de transferência de direitos de patentes, ou de pedidos de patentes, ou a averbação de contrato de exploração, poderá o Juiz, motivando seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação de transferência ou de averbação, até decisão final.		
CAPÍTULO XII Da licença obrigatória para a exploração de privilégio de invenção	CAPÍTULO XII Da licença obrigatória para a exploração do privilégio		
Art. 39. O inventor que durante os três anos que se seguirem à concessão da patente não tenha explorado seu objeto de modo efetivo no país, ou haja interrompido a exploração por tempo superior a dois anos consecutivos, sem justificar a causa de sua inação, ficará obrigado a conceder, a terceiro que o requeira, licença para a exploração da patente, nos têrmos e condições estabelecidas neste Código.  § 1º Poderá também ser concedido, a terceiro que o requeira, licença especial, não exclusiva, para a exploração de patente em desuso, nos têrmos dêste artigo, por motivo de interêsse público, desde que demonstrado êste em expediente encaminhado ao Ministro da Indústria e do Comércio, por qualquer outro Ministro de Estado ou Governador de Estado ou Território.  § 2º Não será considerada exploração efetiva, para os efeitos dêste artigo, aquela que fôr substituída ou suplementada, em qualquer parcela, pela importação, pelo titular da patente, do objeto do privilégio de invenção.	Art. 42. O titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da patente de modo efetivo, no País, dentro dos dois anos que se seguirem a sua expedição, ou que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, salvo motivo de fôrça maior comprovado, ficará obrigado a conceder, a terceiro que o requeira, licença para exploração da mesma, nos têrmos e condições estabelecidos neste Código, sob pena de caducidade. § 1º Por motivo de interêsse público, demonstrado em expediente encaminhado ao Ministro da Indústria e do Comércio por qualquer outro Ministro de Estado ou Governador de Estado ou de Território, poderá também ser concedida, a terceiro que a requeira, licença obrigatória especial, não exclusiva, para a exploração de patente em desuso, ainda que parcialmente. § 2º Não será considerada exploração efetiva, para os efeitos dêste artigo, aquela cuja produção fôr substituída ou suplementada, em qualquer parcela, por importação feita pelo titular da patente ou qualquer cessionário. § 3º Para os fins previstos neste artigo, bem como no artigo 59, o titular da patente deverá comprovar		

perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dentro dos três primeiros meses seguintes ao terceiro ano de vigência da mesma, e até o terceiro mês de cada ano que se seguir, a exploração efetiva de seu objeto no País, quer diretamente, quer por terceiros autorizados. Art. 40. Para verificação do uso efetivo dos privilégios de invenção, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial poderá exigir dos respectivos titulares, a partir do terceiro ano da vigência das patentes, que comprovem sua exploração no país ou justifiquem a causa de sua inação. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial promoverá a notificação do titular da patente, através de publicação no seu órgão oficial. § 2º Não sendo atendida a notificação dentro do prazo de noventa dias, a contar da data da respectiva publicação, ficará liberada a invenção para os efeitos do disposto no art. 39. Art. 41. Qualquer pessoa que pretender licença para a Art. 43. Qualquer pessoa que pretender licença exploração deverá requerê-la ao Diretor-Geral do obrigatória para a exploração do invento deverá Departamento Nacional da Propriedade Industrial, requerê-la ao Diretor-Geral do Departamento Nacional indicando as condições que oferece ao titular da da Propriedade Industrial, indicando as condições que patente e instruindo seu pedido com documentos que oferece ao titular da patente e instruindo seu pedido comprovem sua idoneidade técnica e financeira. com documentos que comprovem sua idoneidade § 1º Dêsse requerimento será dada oficialmente ciência técnica e econômico-financeira. ao titular da patente, marcando-se-lhe o prazo § 1º Dêsse requerimento será oficialmente notificado o improrrogável de noventa dias, contados da data da titular da patente, marcando-se-lhe o prazo publicação do despacho do Diretor-Geral do improrrogável de sessenta dias para manifestar-se. § 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, sem Departamento que acolher o pedido de licença e manifestação do notificado, entender-se-á aceita a determinar a notificação do titular do privilégio para a necessária resposta. proposta nas condições oferecidas. § 2º Durante êsse prazo, o Diretor-Geral do § 3º No caso de contestação, o Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial Departamento poderá ordenar investigações, perícias, colhêr informações, bem como providenciar tudo deverá ordenar investigações, perícias, colhêr quanto, a seu juízo, se faça mister ao esclarecimento da informações, bem como providenciar tudo quanto, a situação da patente e da idoneidade do pretendente à seu juízo, se faça mister ao esclarecimento do assunto e licença. da idoneidade técnica e econômico-financeira do § 3º Findo o prazo de noventa dias, na ausência de pretendente à licença, para permitir avaliar-se e resposta conclusiva, por parte do titular da patente, determinar-se a retribuição a ser estipulada. poderá o Diretor-Geral do Departamento concedê-la, § 4º Para atender ao disposto no parágrafo anterior o desde que verificada a idoneidade do pretendente à Diretor-Geral do Departamento Nacional licença. Propriedade Industrial designará uma comissão constituída de três técnicos, a qual deverá apresentar parecer conclusivo dentro de sessenta dias, e, em seguida, decidirá, cabendo recurso ao Ministro da Indústria e do Comércio. § 5º Para constituir a comissão referida no parágrafo quarto poderá o Diretor-Geral valer-se, também, do concurso de técnicos estranhos ao quadro do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mediante o pagamento de "pro-labore", na forma da Art. 42. No caso de não atender o titular à notificação prevista no § 1º do art. 40, o Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial poderá deferir a licença solicitada, ouvidos antes dois peritos credenciados pelo Departamento, aos quais cumprirá informar sôbre as condições da proposta de exploração em face do valor industrial da patente.

Art. 43. Quando o titular da patente, no prazo assinado, apresentar contestação ao pedido de licença de exploração, o Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial submeterá o assunto ao exame de dois técnicos credenciados do Departamento e em seguida resolverá sôbre o pedido.

(Vide, acima, os §§ 3º, 4º e 5º do art. 43)

Art. 44. O detentor da licença de exploração da patente deverá iniciá-la dentro dos seis meses seguintes à data de sua concessão.

Art. 44. O detentor da licença obrigatória deverá iniciar a exploração efetiva de seu objeto dentro dos doze meses seguintes à data de sua concessão, não podendo interrompê-la por prazo superior a um ano, sob pena de cancelamento, nos têrmos do artigo 46, salvo motivo de fôrça maior comprovado.

Art. 45. Caberá ao titular da patente participação sôbre o valor das vendas ou da utilização do objeto da patente, ficando-lhe assegurado o direito de fiscalizar a produção e o montante das vendas ou da utilização do invento e exigir a retribuição estipulada.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará qualquer acôrdo ou contrato relativo à exploração da patente que porventura hajam celebrado as partes interessadas.

Art. 45. Caberá ao titular da patente o direito de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a boa utilização do invento, conforme os têrmos da licença, bem como o de exigir a retribuição estipulada.<sup>6</sup>

Art. 46. O titular da patente poderá obter o cancelamento da licença de exploração quando provar que o respectivo cessionário deixou de iniciar a exploração do invento dentro do prazo estabelecido no art. 44 ou a interrompeu por prazo superior a um ano ou ainda deixou de atender ao disposto no art. 45.

Art. 46. O titular da patente poderá obter o cancelamento da licença de exploração, junto ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, quando provar que o cessionário deixou de atender ao disposto nos artigos 44 e 45.

Art. 47. O detentor da licença de exploração do invento fica investido de podêres de representação que lhe permitam agir administrativamente ou judicialmente em defesa do privilégio de invenção, cabendo ao titular do privilégio os ônus decorrentes dessa representação.

Art. 47. O detentor da licença de exploração do invento ficará investido de podêres de representação que lhe permitam agir administrativa ou judicialmente em defesa do privilégio.

## CAPÍTULO XIII

DA DESAPROPRIAÇÃO DOS PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO

Art. 48. O Govêrno Federal poderá promover, na forma da lei, a desapropriação de qualquer invenção quando os interêsses nacionais exigirem sua vulgarização ou sua exploração exclusiva pelas entidades ou órgãos da administração federal ou de que esta participe.

- § 1º A desapropriação decorrerá de proposta do Ministro da Indústria e do Comércio, em face de parecer e avaliação de comissão técnica para êsse fim designada, em cada caso, pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
- § 2º A comissão que deverá emitir parecer sôbre a desapropriação será constituída de especialistas sôbre o objeto da invenção, dos quais pelo menos um será técnico credenciado pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
- § 3º A constituição da comissão técnica e o estudo da conveniência da desapropriação serão promovidos pelo Diretor-Geral do Departamento, em face de solicitação de qualquer órgão ou entidade da administração pública ou de que esta participe.

Art. 48. O Govêrno Federal poderá promover, na forma da lei, a desapropriação de qualquer privilégio, quando o interêsse nacional exigir sua vulgarização ou sua exploração exclusiva por entidade ou órgão da administração federal ou de que esta participe.

§ 1º A desapropriação decorrerá de proposta do Ministro da Indústria e do Comércio ao Presidente da República, em face de parecer e avaliação de comissão técnica para êsse fim designada, observado, quanto a sua constituição, o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 43, em cada caso, pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

§ 2º A constituição da comissão e o estudo da conveniência da desapropriação serão promovidos pelo Diretor-Geral do Departamento, em face de solicitação de qualquer órgão ou entidade da administração pública ou de que esta participe.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ambos tratam de direito do inventor ou do titular da patente. Como já se disse, o interesse maior do presente trabalho é sobre o direito do inventor em si, ou o que lhe seja exclusivo. Porém, há na hipótese direito que se origina da exploração alheia forçada.

arbitrado, proceder-se-á judicialmente, na forma da lei. arbitrado, proceder-se-á judicialmente, na forma da lei. CAPÍTULO XIV CAPÍTULO XIV DAS INVENÇÕES OCORRIDAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DOS INVENTOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ΤΡΑΒΑΙ ΗΩ ΤΡΑΒΑΙ ΗΩ Art. 49. Na vigência do contrato de trabalho, as Art. 49. Pertencem ao empregador os inventos do invenções do empregado, quando decorrentes de sua empregado realizados durante contrato de trabalho em contribuição pessoal, com a utilização da instalação ou que a atividade inventiva do assalariado tenha sido equipamento do empregador, serão de propriedade prevista ou decorra da própria natureza da atividade comum de ambos, em partes iguais. contratada. § 1º Pertencerão ao empregador as invenções realizadas no curso de pesquisa científica ou durante a execução de contratos de trabalho ou locação de serviços em que a atividade inventiva do empregado tenha sido prevista como objeto do contrato. § 2º Não dispondo o contrato de modo diferente, presume-se que a remuneração do trabalho relativo à invenção compreende-se no salário ou remuneração § 1º Salvo disposição expressa do contrato, a normal do empregado. compensação do trabalho relativo à invenção limita-se § 3º Quando a invenção fôr independente do contrato ao salário ou à remuneração percebida pelo de trabalho ou da locação de serviço, mas se empregado. compreender dentro das atividades do empregador, § 2º Para os efeitos dêste artigo, considera-se feita êste gozará do direito de preferência para explorar a durante a vigência do contrato de trabalho a invenção invenção a título exclusivo ou para adquirir a respectiva cuja patente fôr requerida pelo empregado durante o patente. ano seguinte à terminação do contrato, salvo ajuste em § 4º No caso do parágrafo anterior, o empregador contrário. poderá ainda requerer o privilégio no estrangeiro, § 3º Sempre que a patente resultante de contrato de desde que assegurada ao empregado remuneração trabalho fôr requerida pelo empregador, esta correspondente ao valor da invenção, a ser estipulada circunstância e o nome do inventor serão, pelas partes, levando-se em conta o auxílio que o obrigatòriamente, mencionados no requerimento e na empregador haja prestado ao empregado para a patente. realização da invenção. § 5º O direito de preferência será exercido no prazo de três meses contados da data da expedição da patente, tornando-se sem efeito se a remuneração ajustada não fôr integralmente paga no prazo e nas condições estipuladas entre empregador e empregado. § 6º Para os efeitos dêste artigo, reputa-se feita durante a vigência do contrato de trabalho ou de locação de serviços a invenção cuja patente fôr requerida pelo empregado durante o ano seguinte à terminação do contrato, salvo ajuste em contrário.<sup>7</sup> Art. 50. Pertencem ao empregado as invenções que realizar sem relação com seu contrato de trabalho e sem qualquer concurso do empregador ou utilização de instalações ou equipamentos de sua emprêsa. invenções Art. 51. As do empregado compreendidas no artigo 49, mas que hajam dependido de dados, meios e instalações do empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração, assegurada ao empregado a remuneração que fôr ajustada.

§ 3º Não aceitando o titular da patente o valor

§ 4º Não aceitando o titular da patente o valor

<sup>7</sup> Trata-se de alteração digna de comentário. A regra contida no art. 49 do Código de 67 muda radicalmente no Código de 69. Antes, a propriedade seria comum a ambos, em partes iguais, em princípio. Com a alteração de 1969, os inventos do empregado realizados durante contrato de trabalho passam a pertencer ao empregador, desde que a atividade inventiva do assalariado estivesse prevista ou decorresse da própria natureza da atividade contratada.

Art. 50. A exploração da invenção, no caso de propriedade comum do empregado e do empregador, caberá a êste, que fica obrigado a promovê-la no prazo de um ano, contado da data da concessão da patente, revertendo, decorrido êsse prazo, em favor do empregado a plena propriedade.	§ 1º A exploração do objeto da patente deverá se iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, contar da data da expedição da patente, sob pena do reverter em favor do empregado a plena propriedado do invento.  § 2º O empregador poderá ainda requerer o privilégio no estrangeiro, desde que assegurada ao empregador remuneração correspondente, a ser estipulada.  § 3º Caso não haja acôrdo quanto à remuneração, ser ela fixada por arbitramento, mediante requerimento ao Diretor-Geral do Departamento Nacional do Propriedade Industrial, observado, no que couber, disposto nos artigos 43 a 47.  § 4º Em caso de alienação da patente, terá empregador preferência, em igualdade de condições.		
Art. 51. Na falta de acôrdo entre empregador e empregado, ou surgindo, entre ambos, desentendimentos no curso da exploração da invenção, poderá qualquer dêles requerer judicialmente lhe seja adjudicada a plena propriedade da patente mediante indenização, ao outro, do valor que fôr arbitrado.	(Vide o § 3º do art. 51, acima.)		
Art. 52. Aplica-se o disposto no artigo precedente, salvo estipulação em contrário, à invenções cujas patentes tenham sido requeridas dentro de um ano, a contar da data em que o inventor houver deixado o serviço da emprêsa, quando realizadas durante a vigência do contrato de trabalho.	(Vide o § 2º do art. 49, acima.)		
Art. 53. Sempre que a patente fôr requerida pela emprêsa e resultar de contrato de trabalho será, obrigatòriamente, mencionada essa circunstância, bem como o nome do inventor, no requerimento e na cartapatente.	(Vide o § 3º do art. 49, acima.)		
Art. 54. Aplica-se o disposto neste Capítulo aos empregados das entidades de direito público interno, suas autarquias e sociedades.	Art. 52. Aplica-se o disposto neste Capítulo aos empregados das entidades de direito público interno, suas autarquias e sociedades. <sup>8</sup>		

| PÁGINA 259

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A grafia do texto original foi preservada.

# —— APÊNDICE IV ——

# Quadro Comparativo (parcial) dos Códigos de 1945 e 1971<sup>1</sup>

DECRETO-LEI 7.903, DE 27 DE AGOSTO DE 1945	LEI 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971			
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências			
Art. 1º Este Código regula os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial; cuja proteção assegura.	Art. 1º É instituído o Código da Propriedade Industrial, de acordo com o estabelecido nesta lei.			
Art. 2º A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo.				
Art. 3º A proteção da propriedade industrial se efetua mediante:  a) a concessão de privilégio de: patentes de invenção, modelos de utilidade desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas. b) a concessão de registros de marcas de indústria e de comércio, nomes comerciais títulos de estabelecimento, insígnias, comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda, recompensas industriais.	Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante: a) concessão de privilégios: de invenção; de modelo de utilidade; de modelo industrial; e de desenho industrial. b) concessão de registros: - de marca de indústria e de comércio ou de serviço; e - de expressão ou sinal de propaganda. c) repressão a falsas indicações de procedência; d) repressão à concorrência desleal.			
Art. 4º As garantias outorgadas por este Código consistem no direito ao uso e exploração exclusivos do respectivo objeto e às medidas de proteção que estatui, sendo concedidas sem prejuízo dos direitos de terceiros.				
Art. 5º As disposições deste Código são extensivas aos pedidos de privilégios e registros de marcas diretamente depositados no Brasil, e àqueles que, depositados no estrangeiro, gozem de vantagens asseguradas por tratados ou convenções.	Art. 3º As disposições deste Código são aplicáveis também aos pedidos de privilégios e de registros depositados no estrangeiro e que tenham proteção assegurada por tratados ou convenções de que o Brasil seja signatário, desde que depositados no País.			
	Art. 4º Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse, poderá,			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Como estes dois Códigos foram objeto de estudo no Capítulo IV e, também, para que o documento não ficasse deveras extenso, optou-se por não fazer comparação mais ampla do que o estritamente necessário. A intenção, pois, é apenas analisar a estrutura de ambos. Outras diferenças já se anotaram ao longo do trabalho no que eram de interesse e pertinência temática.

administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.

# TÍTULO I DOS PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO CAPÍTULO I DAS PATENTES DE INVENÇÃO SECÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

TÍTULO I

DOS PRIVILÉGIOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I

DO AUTOR OU REQUERENTE

Art. 6º Os autores de invenção suscetível de utilização industrial terão o direito de obter patente que lhes garanta a propriedade e o uso exclusivo da mesma invenção, de acordo com as condições estabelecidas neste Código.

Parágrafo único. Consideram-se autores, além dos inventores, os seus sucessores, sejam pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

- Art. 5º Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código.
- § 1º Para efeito de concessão de patente, presume-se autor o requerente do privilégio.
- § 2º O privilégio poderá ser requerido pelo autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas para tanto autorizadas, ou eventuais cessionários, mediante apresentação de documentação hábil, dispensada a legalização consular no país de origem, sem prejuízo de autenticação ou exibição do original, no caso de fotocópia.
- § 3° Quando se tratar de invenção realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio poderá ser requerido por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação de todas para ressalva dos respectivos direitos.

# Art. 7º É privilegiável no sentido do presente Código toda invenção considerada nova e suscetível de utilização industrial.

# SEÇÃO II DAS INVENÇÕES, DOS MODELOS E DOS DESENHOS PRIVILEGIÁVEIS

- § 1º Considera-se nova a invenção.
- a) que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido, no país, depositada ou patenteada, nem usada publicamente ou descrita em publicações de modo que possa ser realizada; b) que até um ano antes do depósito do pedido
- b) que até um ano antes do depósito do pedido de patente, no país, não tenha sido patenteada no estrangeiro, nem descrita em publicações de modo que possa ser realizada.
- § 2º A novidade da invenção não será invalidada pelas comunicações feitas às sociedades científicas, associações técnicas profissionais, legalmente constituídas, ou pela divulgação por

- Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial
- § 1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.<sup>3</sup>
- § 2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.
- § 3º Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Princípio da novidade relativa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conceito que se inicia legalmente aqui, conforme analisado no Cap. IV.

meio de teses de concursos, exposições ou feiras, oficiais ou oficialmente reconhecidas, desde que o inventor requeira o pedido de privilegio dentro de um ano, contado do dia da realização de qualquer desses fatos.	SEÇÃO III Da Garantia de Prioridade		
(Vide, abaixo, o art. 9º)	Art. 7º 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. § 1º Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por um ano para os casos de invenção e por seis meses para os de modelos ou desenhos. § 2º Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.		
	Art. 8º Findos os prazos estabelecidos no § 1º do artigo 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenho.		
SEÇÃO II Das Invenções não Privilegiáveis	CAPÍTULO II Das Invenções não Privilegiáveis		
Art. 8º Não são privilegiáveis:  1º) As invenções de finalidades exclusivamente contrárias às leis, à moral, à saúde e à segurança públicas;  2º) as invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero;  3º) as invenções que tiverem por objeto matérias ou substâncias obtidas por meios ou processos químicos;  4º) as concepções puramente teóricas;  5º) a justaposição de órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se dai resultar, no conjunto, um efeito técnico imprevisto;  6º) os sistemas de escrituração comercial, de cálculos onde combinação de finanças ou de créditos, bem como os planos de sorteio, especulação ou propaganda.  Parágrafo único. Na proibição constante dos números 2º e 3º, deste artigo, não se incluem e em consequência podem ser privilegiados:  a) os processos novos destinados à fabricação das substâncias, produtos ou matérias nelas	Art. 9º Não são privilegiáveis:  a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração; b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação; c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas; e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se		

mencionados;

- b) os produtos novos quando, pelas suas propriedades intrínsecas, análise ou outro exame técnico adequado, revelarem o processo de que são oriundos;
- c) as ligas metálicas e misturas com qualidades intrínsecas específicas, perfeitamente caracterizadas pela sua composição.

daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;

- f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de micro organismo, para fim determinado;
- g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas;
- h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;
- i) as concepções puramente teóricas;
- j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.

# SEÇÃO II Da garantia de prioridade

Art. 9º Aquele que, antes de requerer patente, pretenda fazer experiência, ou exibições públicas da invenção, sem prejudicar o requisito da novidade, poderá pedir, no Departamento Nacional da Propriedade Industrial o arquivamento do relatório descritivo da sua invenção, dispensadas as formalidades de exame prévio ou publicação aplicável a tais patentes.

- § 1º O arquivamento do relatório descritivo, e uma vez deferido pelo Diretor do Departamento somente valera para fins de prioridade, pelo prazo máximo de um ano, contado da data em que tiver sido efetuado.
- § 2º Findo o prazo de um ano, sem que tenha sido requerida a patente, ou provado haver o inventor explorado, com fins lucrativos, o objeto da invenção, antes ou durante a vigência da garantia de prioridade, deverá esta ser cancelada pelo Diretor do Departamento, "ex officio", ou a requerimento de qualquer interessado, com recurso no prazo de sessenta dias contados da data da publicação do despacho.

(Vide, acima, os arts. 7º e 8º)

(Disposições sobre Modelos de Utilidade e Modelos e Desenhos Industriais – excluídos)

# CAPÍTULO IV

DOS PEDIDOS DE PATENTES DE INVENÇÃO, DE MODELO DE UTILIDADE E DE DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL.

# Art. 17. O pretendente a privilégio de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, deverá depositar, no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o seu pedido acompanhado do relatório descritivo, com os respectivos desenhos.

§ 1º O pedido, que deve compreender somente

# CAPÍTULO IV Do Pedido de Privilégio

- Art. 14. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterá ainda:
- a) relatório descritivo;
- b) reivindicações;
- c) desenho, se for o caso;
- d) resumo;

uma invenção, far-se-á em um requerimento dirigido ao Diretor do Departamento, mencionando o nome do inventor, por extenso, a sua nacionalidade, profissão e domicílio; o nome e o endereço do seu procurador, se houver, bem como o título explicativo da invenção, de modo sumário e preciso, concordando com o do relatório.

- § 2º O relatório deverá satisfazer às seguintes condições:
- a) ser escrito em português;
- b) descrever de maneira precisa e clara a invenção, seu fim e modo de usá-la;
- c) ser apresentado em triplicata, datilografado em espaço duplo, de um só lado da folha de papel branco, consistente, nas dimensões de 33 x 22 centímetros, sendo seladas as 1ªs e 2ªs vias;
- d) não conter emendas, entrelinhas, nem rasuras; e) ser redigido na seguinte ordem:
- 1º, o cabeçalho, no alto da primeira folha, compreendendo um título que designe sumária e precisamente a natureza e o fim da invenção, excluídas as denominações de fantasia;
- 2º, a descrição do invento, expondo, pormenorizadamente, sem reservas ou omissões, o problema técnico que o mesmo visa resolver, sua execução e funcionamento;
- 3º, o resumo que defina, com clareza, os pontos constitutivos da invenção, os quais servirão para estabelecer e delimitar os direitos do inventor;
- f) conter, no fecho da última folha a data e a assinatura do inventor, ou do seu procurador, rubricadas as demais peças;
- § 3º Os desenhos deverão:
- a) ser apresentados em triplicata executadas as duas primeiras vias em papel-tela, ou outro julgado equivalente, com tinta preta fixa, sem quaisquer coloridos. e a terceira, por qualquer dos meios usuais; sendo seladas apenas aquelas;
- b) ter as dimensões de 33 x 22 centímetros, com moldura traçada em quadro, por linhas singelas, deixando a margem de dois centímetros em toda a extensão;
- c) conter, no espaço limitado pela moldura, as figuras em tamanho estritamente necessário, de maneira que se possam distinguir uma das outras e permita o fácil conhecimento das minúcias;
- d) adotar numeração, quando as figuras abrangerem varias folhas;
- e) indicar as figuras, contendo números seguidos,

- e) prova do cumprimento de exigências contidas em legislação específica;
- f) outros documentos necessários à instrução do pedido.
- § 1º O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.<sup>4</sup>
- § 2º As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pela primeira vez se adota a postura de maior submissão ao órgão. Também é a primeira indicação do INPI em Códigos.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abandona-se o sistema detalhista e os detalhamentos seriam a partir de então regulados pelo Instituto.

por meio de setas no sentido da altura do papel, segundo a ordem de sua posição, de modo que concordem com as referências feitas no relatório: f) apresentar uma escala esquemática, excluídas quaisquer denominações, legendas ou menções explicativas; g) ser datados e assinados pelo inventor, ou seu procurador. Art. 18. Quando se tratar de pedido de modelo de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial, os relatórios, desenhos ou amostras serão regulados de acordo com as instruções aprovadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Art. 15. Qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente. CAPÍTULO V CAPÍTULO V DO DEPÓSITO DOS PEDIDOS DE PATENTES DE INVENÇÃO, DE Do Depósito do Pedido de Privilégio<sup>6</sup> MODELO DE UTILIDADE E DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL. Art. 19. Se os papéis estiverem devidamente Art. 16. Apresentado o pedido, será procedido o exame formal preliminar e, se devidamente selados, lavrar-se-á um termo assinado pelo inventor, ou seu procurador, e pelo funcionário instruído, será protocolado. competente. Desse termo constarão a data, com Parágrafo único. Da certidão de depósito, quando menção da hora, dia, mês e ano da apresentação requerida, constarão hora, dia, mês, ano e número do pedido, o nome do requerente, ou do seu de ordem da apresentação do pedido, título e procurador, podendo dele ser fornecida certidão natureza do privilégio, indicação de prioridade ao depositante, mediante o pagamento das taxas quando reivindicada, nome e endereço completos devidas. do interessado e de seu procurador, se houver. Art. 20. Para os efeitos de prioridade, os pedidos poderão, também, ser depositados nas Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos Estados, ou em repartição estadual, a que competir, em virtude de lei, a execução das funções desempenhadas por aquelas delegacias. § 1º Apresentado o pedido em qualquer das aludidas repartições com sede no Estado em que o interessado tiver o seu domicílio, aí será lavrado, em livro próprio, o termo de depósito, assinado pelo inventor, ou seu procurador legalmente habilitado, e pelo funcionário competente, observadas, nesse ato, disposições estabelecidas no art. 19. § 2º Lavrado o termo de depósito, a Delegacia Regional, ou a repartição estadual, providenciara para a remessa dos papéis ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dentro do prazo de cinco dias. contados da data do referido têrmo.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A redação de 1945, ao falar em pedido de "patente", mostrava-se superior.

# CAPÍTULO VI

#### DOS DEPÓSITOS FEITOS NO ESTRANGEIRO

- Art. 21. O inventor que tiver depositado regularmente em Estado, com o qual o Brasil mantenha convenção ou tratado, um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial, gozará, para fazer igual pedido no Brasil, do direito de prioridade pelo prazo estipulado na respectiva convenção ou tratado. A prioridade em nenhum caso poderá ser invalidada por fatos ocorridos durante esse prazo, tais como pedido idêntico, publicação da invenção, do modelo ou do desenho, seu uso ou exploração.
- § 1º O prazo de prioridade ficará averbado na patente, se o interessado, por ocasião de requerêla, reivindicar os benefícios decorrentes do pedido anterior, comprovando-a com o certificado de deposito no país de origem, ou a respectiva patente.
- § 2º Fica estabelecido o prazo máximo de três meses, contados da data do depósito do pedido, para a apresentação dos comprovantes referidos no parágrafo anterior.
- § 3º Além do Certificado de depósito, poderão ser exigidos relatórios, desenhos ou outros documentos que a repartição julgue necessário ao exame do pedido.

#### CAPÍTULO VII

DO EXAME FORMAL E TÉCNICO DOS PEDIDOS DE PATENTES
DE INVENÇÃO, DE MODELO DE UTILIDADE, DE DESENHO E DE
MODELO INDUSTRIAL

Art. 22. Estando o pedido de privilégio de invenção, modelo de utilidade, desenho e de modelo industrial incompleto ou contrário às normas estabelecidas, será o depositante oficialmente notificado, a fim de regularizá-lo, dentro do prazo de noventa dias, sob pena de ser o processo arquivado.

# CAPÍTULO VI

#### Do Depósito Feito no Estrangeiro

- Art. 17. O pedido de privilégio, depositado regularmente em país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional, terá assegurado direito de prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo estipulado no respectivo acordo.
- § 1º Durante esse prazo, a prioridade não será invalidada por pedido idêntico, sua publicação, uso, exploração ou concessão da patente.
- § 2º A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado de tradução, na íntegra, contendo o número, a data, o título, o relatório descritivo e as reivindicações relativas ao depósito ou à patente.
- § 3º A apresentação desse comprovante, quando não tiver sido feita juntamente com a do depósito, deverá ocorrer até cento e oitenta dias, contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade reivindicada.
- § 4º No caso de antecipação do exame na forma do artigo 18, o depositante será notificado para apresentar o citado comprovante dentro de noventa dias, observado o prazo limite a que se refere o § 3º deste artigo.

#### CAPÍTULO VII

DA PUBLICAÇÃO E DO EXAME DO PEDIDO DE PRIVILÉGIO

- Art. 18. O pedido de privilégio será mantido em sigilo até a sua publicação, a ser feita depois de dezoito meses, contados da data da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante.
- § 1º O pedido do exame deverá ser formulado pelo depositante ou qualquer interessado, até vinte e quatro meses contados da publicação a que se refere este artigo, ou da vigência desta lei, nos casos em andamento.
- § 2º O pedido de privilégio será considerado definitivamente retirado se não for requerido o exame no prazo previsto.
- § 3º O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificados, exceto:
- a) para retificar erros de impressão ou datilográficos;
- b) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até a data do pedido de exame;
- c) no caso do artigo 19, § 3º.

Art. 23. Se o pedido de privilégio de invenção ou modelo de utilidade estiver inteiramente em ordem, proceder-se-á, desde logo, ao exame técnico da invenção, podendo-se, quando convier, solicitar audiência de outros serviços técnicos especializados da administração pública, federal, subordinados ou não ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou de organizações reconhecidas pelo Governo como órgãos de consulta.

- § 1º O exame técnico deverá ser concluído dentro do prazo máximo de:
- a) sessenta dias quando se referir a privilegio de invenção:<sup>7</sup>
- b) trinta dias quando se tratar de modelos de utilidade. Esses prazos poderão ser prorrogados por motivos justificados, a juízo do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
- § 2º Será publicada, quinzenalmente, no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, uma relação contendo os pedidos de privilegio de invenção e modelos de utilidade apresentados à Repartição, com especificação do objeto.

Art. 24. O encarregado do exame poderá pedir ao inventor ou seu procurador os esclarecimentos que julgar necessários sobre a invenção. bem como novos relatórios descritivos, novos desenhos amostras ou modelo. Desse fato será dada ciência oficialmente ao interessado.

Art. 25. Qualquer que seja a exigência feita em virtude do disposto no art. precedente, deverá ser cumprida dentro do prazo de noventa dias, contados da data da publicação do despacho, sob pena de ser o processo arquivado.

Art. 19. Publicado o pedido de exame, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.

§ 1º O exame, que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas, verificará se o pedido de privilégio está de acordo com as prescrições legais, se está tecnicamente bem definido, se não há anterioridades e se é suscetível de utilização industrial.

§ 2º O pedido será indeferido se for considerado imprivilegiável, por contrariar as disposições dos artigos 9.º e 13.

§ 3º Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.

§ 4º No cumprimento das exigências, deverão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido.

§ 5º A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de noventa dias acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa.

§ 6º O pedido será arquivado se for considerado improcedente a contestação oferecida à exigência.

§ 7º Salvo o disposto no § 5º deste artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

Art. 20. Quando se tratar de pedido com reivindicação de prioridade, deverão ser apresentados, sempre que solicitados, as objeções, as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames para a concessão de pedido

PÁGINA 267

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Se os prazos fossem similares a este nos dias de hoje, e fossem cumpridos, o sistema não seria passível de tantas críticas.

	correspondente em outros países.		
Art. 26. Findo o exame técnico serão publicados os pontos característicos da invenção, para conhecimento público e apresentação de oposições, dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da publicação.	(Vide, acima, o art. 19.)		
Art. 27. Surgindo oposição de terceiros, será o pedido submetido a novo exame. § 1º Concluída essa formalidade ou não tendo sido apresentadas contestações, será o processo submetido a despacho do Diretor. § 2º Do despacho que conceder ou denegar o privilégio de invenção ou modelo de utilidade, caberá recurso dentro do prazo de 60 dias.	(Vide, acima, o art. 19, § 7º.)		
Art. 28. Esgotado o prazo de recurso estabelecido no artigo anterior e dele não se tendo valido qualquer interessado serão desde logo expedidos os atos definitivos.			
(Arts. 29-31: Excluídos – tratavam de patente de desenho e de modelo industrial)			
Art. 32. Havendo dúvida, quanto a natureza da invenção, ou se o exame técnico revelar que o pedido não pode ser concedido como modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, mas como privilégio de invenção, ou vice-versa, o Diretor do Departamento determinará a apresentação de novo relatório que classifique devidamente a invenção, cuja retificação será publicada, depois da respectiva anotação no termo de depósito. Parágrafo único. Tratando-se de processo em grau de recurso, a modificação prevista neste artigo somente será realizada mediante a apresentação de novo pedido. Ficará nesse caso ressalvada a prioridade, desde que o depósito de novo pedido se efetue dentro do prazo de noventa dias contados da data da publicação do despacho notificativo.			
CAPÍTULO VIII  DA EXPEDIÇÃO DA PATENTE DE INVENÇÃO, DE MODELO DE  UTILIDADE, DE DESENHO E DE MODELO INDUSTRIAL	CAPÍTULO VIII Da Expedição da Patente		
Art. 33. Transitando em julgado o despacho concessivo, será o inventor oficialmente notificado, a fim de efetuar o pagamento da taxa prevista neste Código para expedição da patente e apresentar o clichê da parte principal da invenção, medindo 5 x 4 centímetros.  Parágrafo único. O pagamento dessa taxa deve ser	Art. 21 A carta-patente será expedida depois de decorrido o prazo para o recurso ou, se interposto este, após a sua decisão.  § 1º Findo o prazo a que se refere este artigo, e não sendo comprovado, em sessenta dias, o pagamento da retribuição devida, o processo será		

 $^8$  Não havia, infelizmente, previsão de novo prazo final. O melhor entendimento é de que deveria ser cumprido o lapso previsto no art. 23, § 1.°, "a".

efetuado, dentro do prazo de sessenta dias, sob pena, de arquivamento do processo.	arquivado, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 34. Satisfeito o pagamento da taxa referida no artigo precedente, será expedida a patente assinada pelo Diretor do Departamento e pelo Chefe da Divisão de Privilégios, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo, quanto à novidade e utilidade da invenção.  Parágrafo único. Na patente serão mencionados o nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, nome do procurador, quando houver; o título da invenção e o prazo de duração, anexando-se-lhe um das vias do relatório definitivo e do desenho.	§ 2º Da patente deverão constar o número respectivo, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, do seu sucessor ou cessionário, se houver, o título e natureza do privilégio e o prazo de sua duração, bem como, quando for o caso, a prioridade estrangeira, se comprovada, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade, contendo ainda as reivindicações e os desenhos.
(Arts. 35 a 38: tratam de pedidos de modelo de utilidade e de desenho e modelo industrial)	
	Art. 22. Os privilégios concedidos terão ampla divulgação através de publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderá o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através de convênios com entidades governamentais ou de classe, promover a divulgação por outros meios de comunicação.
	Art. 23. A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.  Parágrafo único. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo.
CAPÍTULO IX  DA DURAÇÃO DO PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO, DO MODELO DE  UTILIDADE, DO DESENHO E DO MODELO INDUSTRIAL	CAPÍTULO IX Da Duração do Privilégio
Art. 39. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público.	Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais. <sup>9</sup> Parágrafo único. Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público.

<sup>9</sup> Conforme visto no Cap. IV, trata-se de alteração substancial no sistema até então vigente.

Art. 40. O Governo poderá, excepcionalmente, e quando julgue conveniente aos interesses nacionais, mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilegio, até cinco anos.	
(Arts. 41 e 42: prazos de modelo de utilidade e de desenho e modelo industrial)	
Art. 43. Quando as patentes de invenção, modelo industrial, forem concedidas em co-propriedade, ou se tornarem comuns por qualquer título hábil, cada um dos co-proprietários poderá usar livremente o invento respectivo, observadas as disposições legais.	

# —— APÊNDICE V ——

# Estatísticas do INPI

V-A

Número de concessões e indeferimentos de patentes de invenção por ano

	Concessões			Indeferimentos		
	Não residente	Residente	Total	Não residente	Residente	Total
2000	5500	661	6161	1097	459	1556
2001	2919	389	3308	528	195	723
2002	4054	340	4394	578	278	856
2003	3775	401	4176	661	294	955
2004	1927	270	2197	457	191	648
2005	2201	246	2447	849	183	1032
2006	2263	231	2494	691	139	830
2007	1443	197	1640	660	96	756
2008	2279	234	2513	2004	398	2402
2009	2435	340	2775	1934	287	2221
2010	2937	314	3251	2581	430	3011
2011	3065	380	3445	1611	375	1986
2012	2470	365	2835	1117	278	1395
Total	37268	4368	41636	14768	3603	18371

Fonte: Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual (Badepi)

V-B Patentes por ano de depósito

Número de concessões de patentes de invenção por ano de depósito 2003 2004 5 9 2 ND 

Total 6161 3308 4394 4176 2197
Fonte: Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual (Badepi)

# BIBLIOGRAFIA (Somente das obras consultadas)

- ABRÃO, Eliane Yachouh (org.), *Propriedade Imaterial: Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade*, São Paulo, SENAC, 2006.
- ALENCAR, José de, A Propriedade, Rio de Janeiro, Garnier, 1883.
- ALGARDI, Zara Olivia, Disegno Industriale e Arte Appuicata, Milano, Giuffrè, 1977.
- ARAUJO CARNEIRO, Heliodoro Jacinto de, *Brasil e Portugal, ou Reflecções sobre o Estado Actual do Brasil*, Rio de Janeiro, Typographia do Diário, 1822.
- \_\_\_\_\_\_, Cartas Dirigidas a S. M. El-Rey D. João VI desde 1817 a cerca do Estado de Portugal e Brazil, e outros mais Documentos Escritos, London, Cox & Baylis, 1821.
- ASCARELLI, Tullio, *Corso di Diritto Commerciale Introduzione e Teoria dell'Impresa*, 3. ed., Milano, Giuffrè, 1962.
- \_\_\_\_\_\_, Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Istituzioni di Diritto Industriale, 3. ed., Milano, Giuffrè, 1960.
- \_\_\_\_\_, Per uno Studio della Realtà Giuridica Effettuale, Torino, Bono, 1956.
- ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Autoral, 2. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2007.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História*, São Paulo, ABAPI, 1998.
- AUTERI, Paolo et al., *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, 3. ed., Torino, Giappichelli, 2009.
- AZEVEDO, Philadelpho, Direito Moral do Escriptor, Rio de Janeiro, Alba, 1930.
- BAILLY, Gustavo Adolpho, *Legislação sobre Propriedade Industrial no Brasil*, 2. ed., Rio de Janeiro, A. Coelho Branco Filho, 1938.
- \_\_\_\_\_, Direitos Autorais, São Paulo, Comp. Melhoramento, 1930.
- \_\_\_\_\_, Protection des Inventions au Brésil, 2. ed., Paris, Giard & Briere, 1915.
- BARBALHO (U.C.), João, *Constituição Federal Brazileira Commentarios*, Rio de Janeiro, Companhia Litho-Typographia, 1902.
- BARBIERI FILHO, Carlo, Disciplina Jurídica da Concorrência Abuso do Poder

- Econômico, São Paulo, Resenha Tributária, 1984.
- BARBOSA, Denis Borges, *Tratado da Propriedade Intelectual*, t. 2, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013.
- (org.), Direito da Inovação Comentários à Lei Federal de Inovação, Incentivos Fiscais à Inovação, Legislação Estadual e Local, Poder de Compra do Estado (Modificações à Lei de Litações), 2. ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2. ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003.
- \_\_\_\_\_\_, *Impasse em Nairóbi: Marcas, Patentes e a nova Ordem Econômica*, in JB de 26 de setembro de 1981, Caderno Especial, p. 5.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, *Direito Civil da Propriedade Intelectual o Caso da Usucapião de Patentes*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012.
- BARRETO FILHO, Oscar, *Proteção do Inventor Nacional*, In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, Ano XIX, n. 40, São Paulo, RT, 1980, p. 148-153.
- BARROS MONTEIRO, Washington de, *Curso de Direito Civil Direito das Coisas*, Vol. 3, 26 ed., São Paulo, Saraiva, 1988.
- BASSO, Maristela, A Extensão da Proteção do Objeto da Patente e os Limites do Princípio da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual, in CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO RAMOS, André de (org.), Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos, São Paulo, Quartier Latin, 2009, v. 1, p. 137-163.
- \_\_\_\_\_\_, O Direito Internacional da Propriedade Intelectual, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000.
- BASTOS, Aurélio Wander, *Propriedade Industrial: Política, Jurisprudência, Doutrina*, Rio de Janeiro, RJ, Liber Juris, 1991.
- BEN-AMI, Paulina, Manual de Propriedade Industrial, São Paulo, Promoget, 1983.
- BOUCHE, Nicolas, Le Principe de Territorialité de la Propriété Intellectuelle, Paris, L'Harmattan, 2002.
- BRAGA JUNIOR, Benjamin do Carmo, *Patentes de Invenção Breves Anotações à Lei 3.129* de 14 de Outubro de 1882 e Regulamento n. 8.820 de 30 de Dezembro do Mesmo Ano, com um Completo Formulário, Rio de Janeiro, A Judicial, 1923.

- Bretone, Mario, I Fondamenti del Diritto Romano le Cose e la Natura, Vol. I, Roma, Laterza, 2001.
- BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio, A Herança Colonial Sua Desagregação, in História Geral da Civilização Brasileira II: o Brasil Monárquico o Processo de Emancipação, BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio (org.), São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1970.
- BUYS DE BARROS, Alamiro Bica, *Direito Industrial e Legislação do Trabalho*, Vol. I, Rio de Janeiro, A. Coelho Branco, 1940.
- CAPELLA NASCIMENTO, João Paulo, A *Natureza Jurídica do Direito sobre os Bens Imateriais*, in *RABPI* 28, p. 23-32.
- CARONE, Edgard, *O Pensamento Industrial no Brasil 1880-1945*, Rio de Janeiro, Difel, 1977.
- CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, *Tratado de Direito Commercial Brasileiro*, 3. ed., Vol. V, Livro III, Parte I, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1938.
- CASADO CERVIÑO, Alberto, GATT y Propiedad Industrial: la Tutela de los Derechos de Propiedad Industrial y el Sistema de Resolución de Conflictos en el Acuerdo GATT, Madrid, Tecnos, 1994.
- CHAVANNE, Albert, BURST, Jean-Jacques, *Droit de la Propriété Industrielle*, 5. ed., Paris, Dalloz, 1998.
- CHAVES, Antonio, *Direito do Inventor: a Propriedade Científica*, Seleções Jurídicas ADV Advocacia Dinâmica, São Paulo, n. 9, p.17-28, set. 1986.
- CHISUM, DONALD S. et al., *Principles of Patent Law: Cases and Materials*, 3. ed., New York, Foundation Press, 2004.
- CONSELHEIRO LAFAYETTE (Rodrigues Pereira, Laffayete), *Direito das Coisas*, Vol. I, Brasília, Senado Federal (obra fac-similar), 2004.
- CORRÊA, Daniel Rocha, Contratos de Transferência de Tecnologia: Fundamentos para o Controle de Práticas Abusivas e Cláusulas Restritivas, Belo Horizonte, Movimento Editorial da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2005.
- COSTA RODRIGUES, Clóvis da, *A Inventiva Brasileira*, Vol. I, Brasília, Instituto Nacional do Livro, 1973.
- \_\_\_\_\_, A Inventiva Brasileira, Vol. II, Brasília, Instituto Nacional do Livro, 1973.

- CUNHA, Luis Antonio, *O Ensino de Ofícios Artesanais e Manufatureiros no Brasil Escravocrata*, 2.ed., Brasília, FLACSO Brasil, 2005.
- CRUZ FILHO, Murillo, A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial Paris, 1883, in DBB, acesso em 22.10.2013.
- DARRAS, Alcide, Du Droit des Auteurs et des Artistes dans les Rapports Internationaux, Paris, Rousseau, 1887.
- DI CARNEVALI, Ugo, Diritto Commerciale e Industriale, Milano, 1981.
- DI CATALDO, Vincenzo, L'Originalità dell'Invenzione, Milano, Giuffrè, 1983.
- DI FRANCO, Luigi, Trattato della Proprietà Industriale, Milano, Società Editrice, 1933.
- DI MARZO, Salvatore, Istituzioni di Diritto Romano, 3. ed., Milano, Giuffrè, 1941.
- DI SABATO, Franco, Lo Iudice, Bruno, *Innovazioni Tecnologiche e Diritto di Impresa*, 2. ed., Napoli, Morano, 1982.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel, *Privilégios de Invenção*, *Engenharia Genética e Biotecnologia*, Rio de Janeiro, Forense, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Direito Industrial Patentes*, Rio de Janeiro, Forense, 1980.
- ESPÍNOLA, Eduardo, *Systema do Direito Civil Brasileiro*, 3. ed., Vol. I, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1938.
- FONSECA DA SILVA, Antonio Carlos, *Importação Paralela de Medicamentos*, in Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, Ano 10, Volume 19, jan./jun. 2002, p. 11–27.
- Franceschelli, Remo, *Trattato di Diritto Industriale Parte Generale*, Milano, Giuffrè, 1973.
- GAMA CERQUEIRA, João da, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. I, 3. ed., atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2010.
- \_\_\_\_\_, Vol. II, t. I, 3. ed., atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2010.
- \_\_\_\_\_, Vol. II, t. II, 3. ed., atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2010.
- GASPARI, Elio, A Ditadura Escancarada, São Paulo, Companhia das Letras, 2002.
- GNOCCHI, Alexandre, Propriedade Industrial e o Ideal Pan-Americano, São Paulo,

- Internacional Propriedade Industrial, 1961. \_, Propriedade Industrial – Licenças e Royalties no Brasil, São Paulo, RT, 1960. JENNY, Jean, Brevets d'Inventions: l'Idée Créatrice et le Tour de Main, Lausane, A. Kessler, 1946, p. 21. KHAN, B. ZORINA, The Democratization of Invention – Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920, New York, Cambridge, 2005. KOHLER, Josef, Manuale delle Privative Industriali (trad. Ferrucio Foa), Milano, Società Editrice, 1914. Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, Bensheimer, 1900. Deutsches Patentrecht - systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts, Mannheim, Bensheimer, 1878. LEONARDOS, Luiz, Coluna "Propriedade Industrial", Propriedade Industrial e o Desenvolvimento, in JB de 03 e 04.07.1960, Caderno "Indústria". \_\_\_\_\_, Coluna "Propriedade Industrial", Requisitos para a concessão, in JB de 26 e 27.06.1960. Caderno "Indústria". \_\_\_\_\_, Coluna "Propriedade Industrial", Princípio da Invenção ao Inventor, in JB de 12 e 13.06.1960, Caderno "Indústria". \_\_\_\_\_\_, Coluna "Propriedade Industrial", in JB de 24 e 25.04.1960 e 01 e 02.05.1960,
- LIMA, Heitor Ferreira, *História Político-Econômica e Industrial do Brasil*, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1970.

Caderno "Indústria".

- LUZZATTO, Enrico, *Trattato Generale delle Privative Industriali*, Vol. I, Milano, Pilade Rocco, 1914.
- LOUREIRO, Francisco Eduardo, *A Propriedade como Relação Jurídica Complexa*, Rio de Janeiro, Renovar, 2003.
- LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V., *A Lei de Propriedade Industrial Comentada: Lei n.* 9.279, de 14 de maio de 1996, São Paulo, Lejus, 1999.
- MACHADO, José Mauro Decoussau, Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial Patentes, Desenhos Industriais e Marcas, São Paulo, RT, 2007.
- MAINIÉ, Ferdinand, Nouveau Traité des Brevets d'Invention Commentaire Théorique et

- Pratique de la Loi du 5 Juill, Vol. I, Paris, Maresq, 1896.
- MALAVOTA, Leandro Miranda, A Construção do Sistema de Patentes no Brasil: um Olhar Histórico, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011.
- MARQUÊS DE SÃO VICENTE (Pimenta Bueno, José Antônio), *Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do Imperio*, Rio de Janeiro, Typographia de J. Villeneuve, 1857.
- MARTINS, Ana Canas D., Tempo de Dúvidas e Espera, in RHBN 55 (abril de 2010).
- MARTINS, Mônica de Souza N., Entre a Cruz e o Capital: as Corporações de Ofícios no Rio de Janeiro após a Chegada da Família Real (1808-1824), Rio de Janeiro, Garamond, 2008.
- MAY, Christopher; SELL, Susan K., *Intellectual Property Rights: a Critical History*, Boulder, Colo, Lynne Rienner, 2006.
- MOREIRA ALVES, José Carlos, *Direito Romano*, Vol. I, 13. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2002.
- \_\_\_\_\_, Direito Romano, Vol. II, 6. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001.
- MOTTA E ALBUQUERQUE, Eduardo da, *Patentes Domésticas: Avaliando Estatísticas Internacionais para Localizar o Caso Brasileiro*, in Ensaios FEE, Vol. 21, n. 1, Porto Alegre, 2000, p. 119-143.
- NAZO, Georgette Nacarato, *A Propriedade Intelectual e os TRIPS, Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*, São Paulo, n. 74, 1995.
- NETO, Abílio, CORREIA, Miguel J.A. Pupo, *Propriedade Industrial: Legislação Anotada*, Lisboa, Petrony, 1982.
- OLIVEIRA LIMA, Manuel de, D. João VI no Brasil, 3. ed., Rio de Janeiro, TopBooks, 1996.
- \_\_\_\_\_, O Movimento da Independência 1821-1822, Belo Horizonte, Itatiaia, 1989.
- PAES, Paulo Roberto Tavares, *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1982.
- \_\_\_\_\_, Nova lei da Propriedade Industrial: Lei 9.279, de 14.05.1996 Anotações, São Paulo, RT, 1996.
- PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata, *Patentes e Criações Industriais*, São Paulo, FGV Jurídica, 2009.
- PATROCÍNIO, Daniel Moreira do, Princípio da Exaustão dos Direitos de Propriedade

- Intelectual e a Importação Paralela, in RABPI 84, p. 47-52, 2006.
- Peluzo, Cezar (coord.), *Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência*, 2. ed., São Paulo, Manole, 2008.
- PENTEADO, Luciano de Camargo, Direito das Coisas, 2. ed., São Paulo, RT, 2012.
- Pereira, Luiz Fernando C., *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: Aspectos Processuais da Lei 9.279/1996*, São Paulo, RT, 2006.
- PHILIPP, Fernando Eid, *Patente de Invenção: Extensão da Proteção e Hipóteses de Violação*, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2006.
- PICARD, Edmond, *O Direito Puro*, 2. ed. (segunda edição brasileira, sem crédito da tradução), BAHIA, PROGRESSO, 1954.
- PIMENTA BUENO, José Antônio (v. MARQUÊS DE SÃO VICENTE)
- PIMENTEL, Luiz Otávio, *Direito Industrial: Aspectos Introdutórios*, Chapecó, Unoesc, 1994.
- PINHEIRO, Paulo Sérgio et al., *A Crise dos Anos 20 e a Revolução* de 1930, in *História Geral da Civilização Brasileira*, t. III, o Brasil Republicano, Vol. IX, 8. ed., Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2006.
- PINHEIRO DE CARVALHO, Marieta, *A Única Saída*, in *RHBN* 28 (janeiro de 2008), p. 18 e seguintes.
- PIOLA CASELLI, Eduardo, Trattato del Diritto di Autore e del Contratto di Edizione nel Diritto Interno Italiano Comparato col Diritto Straniero, Napoli, Eugenio Marghieri, 1927.
- PIRES DE CARVALHO, Nuno, 200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes: o Alvará de 28 de abril de 1809, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.
- \_\_\_\_\_, A Estrutura do Sistema de Patentes e Marcas Passado, Presente e Futuro, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.
- \_\_\_\_\_\_, As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes O Alvará de 28 de abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes Parte I, in RABPI 91 (Novembro-Dezembro, 2007), p. 3-28.
- \_\_\_\_\_, As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes O Alvará de 28 de abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes – Parte II, in RABPI 92 (Janeiro-

- Fevereiro, 2008), p. 3-20.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, *Tratado de Direito Privado Parte Geral*, t. I, *Introdução – Pessoas Físicas e Jurídicas*, 4. ed., São Paulo, RT, 1974.
- POUILLET, Eugène, *Traité Théorique et Pratique des Brevets d'Invention et des Secrets de Fabrique*, 6. ed., Paris, Marchal & Godde, 1915.
- \_\_\_\_\_\_, Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles, 5. ed., Paris, Marchal & Godde, 1911.
- POVEDA VELASCO, Ignacio Maria, Direito, Jurisprudência e Justiça no Pensamento Clássico (Greco-Romano), in Revista da Faculdade de Direito, v. 101, São Paulo, 2006, p. 21-32.
- \_\_\_\_\_, Os Esponsais no Direito Luso-Brasileiro, São Paulo, Quartier Latin, 2006.
- PRONER, Carol, *Propriedade Intelectual: para uma outra Ordem Jurídica Possível*, São Paulo, Cortez, 2007.
- RAMELLA, Agostino, Trattato della Proprietà Industriale, 2. ed., Torino, UTET, 1927.
- REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial, 25. ed., Vol. I, São Paulo, Saraiva, 2003.
- RODRIGUES PEREIRA, Laffayete (v. CONSELHEIRO LAFAYETTE).
- ROMANÍ, José Luis, *Propriedad Industrial y Derecho de Autor: su Regulación Internacional*, Barcelona, Bosch, 1976.
- ROTONDI, Mario, Lezioni di Diritto Industriale, Padova, Cedam, 1933.
- ROUBIER, Paul, Le Droit de la Propriété Industrielle, Paris, Sirey, 1952-54.
- RUGGIERO, Roberto de, *Instituições de Direito Civil* (trad. da 6. ed. italiana por Ary dos Santos), Vol. I, São Paulo, Saraiva, 1934.
- SANSÓ, Bentio, Estudios de Derecho Industrial, Caracas, Imprenta Universitaria, 1965.
- SANTORO-PASSARELLI, Francesco, *Dottrine Generali del Diritto Civile*, 9. ed., Napoli, Jovene, 1983.
- SAUNDERS, Trevor J. (tradução), Aristotle, The Politics, New York, Oxford, 2002.

- SCIALOJA, Vittorio, Teoria della Proprietà nel Diritto Romano, Spoleto, Are, 1933.
- SCHEGGI, Roberto, Concorrenza Trusts-Crisi: Diritto Industriale e d'Autore, Napoli, Jovene, 1954.
- SIMÃO FILHO, Adalberto, DE LUCCA, Newton (orgs.), *Direito Empresarial Contemporâneo*, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2000.
- SILVA, Pedro Sousa e, Direito Comunitário e Propriedade Industrial: o Princípio do Esgotamento dos Direitos, Coimbra, Coimbra, 1996.
- SILVA LISBOA, José da (v. VISCONDE DE CAIRU).
- SILVEIRA, Newton, *Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares*, 4. ed., Barueri, Manole, 2011.
- \_\_\_\_\_, A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14.05.1996), São Paulo, Saraiva, 1996.
- \_\_\_\_\_, Curso de Propriedade Industrial, 2. ed., São Paulo, RT, 1987.
- SILVEIRA MARCHI, Eduardo Cesar, *Guia de Metodologia Jurídica Teses*, *Monografias e Artigos*, Lecce, Grifo, 2004.
- SLEMIAN, Andréa; PIMENTA, João Paulo, *Ventos Liberais para o Oeste*, in *RHBN* 86 (novembro de 2012), p 38-41.
- STOLFI, Nicola, Proprietà Intellettuale, 2. ed., Vol. I, Torino, UTET, 1915.
- TALAMANCA, Mario, Istituzioni di Diritto Romano, Milano, Giuffrè, 1990.
- TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto, *Consolidação das Leis Civis*, Brasília, Senado Federal (obra fac-similar), 2003.
- TINOCO SOARES, José Carlos, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: Lei 9.279, 14.05.1996, São Paulo, RT, 1997.
- \_\_\_\_\_\_, Tratado da Propriedade Industrial Patentes e seus Sucedâneos, São Paulo, Jurídica Brasileira, 1998.
- \_\_\_\_\_\_, Código da Propriedade Industrial: Comentários à Lei 5.772 de 21-12-71 e ao Decreto-Lei 7.903 de 27-08-45, São Paulo, Resenha Tributária, 1974.
- TRIGO DE LOUREIRO, Lourenço, Instituições de Direito Civil Brasileiro, Vol. I, Brasília,

- Senado Federal (obra fac-similar), 2004.
- \_\_\_\_\_\_, *Instituições de Direito Civil Brasileiro*, Vol. II, Brasília, Senado Federal (obra facsimilar), 2004.
- TROLLER, Alois, *Immaterialgüterrecht: Patent, Marken, Urheber, Muster und Modell, Wettbewerbsrecht*, Basel-Stuttgart, Hebing & Lichtenhahn, 1959.
- ULHOA COELHO, Fábio, Manual de Direito Comercial, 16. ed., São Paulo, Saraiva, 2005.
- VANDER HAEGHEN, Georges, Brevets D'Invention, Marques et Modèles, Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1928.
- VIARO, Mario, La Tutela del Principio Scientifico nel Diritto D'Invenzione, Milano, Giuffrè, 1970.
- VIVANT, Michel (org.), Les Grands Arrêts de la Propriété Intellectuelle, Paris, Dalloz, 2004.
- VISCONDE DE CAIRU (Silva Lisboa, José da), *Observações sobre a Franqueza da Indústria*, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Brasília, Senado Federal, 1999 (Reimpressão do Original <obra fac-similar>, Rio de Janeiro, Impressão Régia, 1810).
- WATSON, Alan, Studies in Roman Private Law, London, Hambledon, 1991.
- \_\_\_\_\_, *The Spirit of Roman Law*, Athens, University of Georgia, 1995.
- WILKEN, Patrick, Empire Adrift The Portuguese Court in Rio De Janeiro, 1808-1821, London, Bloomsbery, 2004.
- ZAMUDIO, Teodora, *Protección Jurídica de las Innovaciones: Patentes, D.O.V.'s, Genoma Humano, Biodiversidad*, Buenos Aires, Ad Hoc, 2001.

# **RESUMO**

## FUNDAMENTO DO DIREITO DO INVENTOR: PERSPECTIVA HISTÓRICA BRASILEIRA

O Brasil foi o quarto país no mundo a ter norma que tratasse sobre direitos de invenção. Além disso, inseriu em seu ordenamento regras de proteção a inventos estrangeiros convenção internacional enquanto ainda não existia uma reconheceu, constitucionalmente, o direito de propriedade do inventor mais de cinquenta anos antes de essa discussão se iniciar no plano externo conhecido. Destarte, desde muito cedo temas do direito do inventor estiveram presentes na esfera jurídica do país. Ainda, o brasileiro tem por característica a criatividade. Muitos inventos famosos foram criados por nacionais, entre os quais o avião, protótipos da máquina de escrever, sistemas de transmissão de vozes por rádio e o identificador de chamadas telefônicas. Quando se contrapõem as afirmações acima, pode-se chegar à impressão inicial de que o direito do inventor no Brasil se desenvolveu, desde muito cedo, para acompanhar a criatividade brasileira, o que, porém, não corresponde à realidade. O presente trabalho tem por objetivo analisar essa complexa história de desenvolvimento legislativo, pois a precocidade do envolvimento com normas de direito do inventor não necessariamente levou à criação de uma estrutura voltada à proteção dos criadores de invenções técnicas. Procura-se analisar o fundamento do direito do inventor no Brasil, tendo como base a perspectiva histórica das fontes, com o intuito de demonstrar que o que gera direito ao criador de invenções técnicas é o ato-fato da criação.

# ZUSAMMENFASSUNG

## GRUNDLAGEN DES ERFINDUNGSRECHTS: BRASILIANISCHE HISTORISCHE PERSPEKTIVE

Brasilien war weltweit das vierte Land, das über eine Norm über Erfindungsrecht verfügte. Vor dem Bestehen internationaler Abmachungen fügte es außerdem in seine Vorschriften Schutzregeln für im Ausland gemachte Erfindungen ein. Auf diese Weise waren seit Frühem Themen des Erfindungsrechts im juristischen Bereich des Landes präsent. Darüber hinaus ist Kreativität eine markante Eigenschaft vieler Menschen hierzulande. Von Einheimischen wurden mehrere bekannte Erfindungen gemacht, zum Beispiel, das Flugzeug, erste Exemplare von Schreibmaschinen, die Stimmenübertragung über Rundfunk, das Display zum Anzeigen eingehender Anrufe. Stellt man die oben genannten Aussagen entgegen, so kann man den anfänglichen Eindruck bekommen, dass sich das Erfindungsrecht seit Frühem in Brasilien entwickelte, um mit der einheimischen Kreativität Schritt zu halten, was jedoch nicht unbedingt der Realität entspricht. Die vorliegende Arbeit bezweckt, die komplexe Geschichte der Entwicklung von Gesetzen zu analysieren, denn die Vorzeitigkeit der Beteiligung mit juristischen Normen von Erfindern führte nicht unbedingt zum Entwurf einer an den Schutz von wissenschaftlichen Erfindern gewendeten Struktur. Mit dem Zweck zu erläutern, dass der Ausgangspunkt für die Entwicklung von Schutzgesetzen für Erfinder technischer Gegenstände die Tat des erfinderischen Geistes und dessen durchgeführte Aktionen sind, wird weiterhin versucht, die Grundlagen des Erfindungsrechts in Brasilien aus der Sicht historischer Quellen zu analysieren.

# **RIASSUNTO**

## IL FONDAMENTO DEL DIRITTO DELL'INVENTORE: LA PROSPETTIVA STORICA BRASILIANA

Il Brasile è stato il quarto paese del mondo ad avere norme riguradanti i diritti d'invenzione. Inoltre, ha inserito nel suo ordinamento regole di protezione ad inventi stranieri prima dell'esistenza di una convenzione internazionale. Cosicché, da molto presto, temi concernenti al diritto dell'inventore sono stati presenti nella sfera giuridica del paese. Il brasiliano ha la caratteristica della creatività. Molti inventi celebri sono stati creati per nazionali, tra cui l'aereo, prototipi di machine da scrivere, sistemi di trasmissione di voce attraverso la radio, nonché l'identificatore di chiamate telefoniche. Quando si contrappongono queste affermazioni, si può arrivare all'impressione iniziale secondo cui il diritto dell'inventore si è sviluppato, da molto presto, per accompagnare la creatività brasiliana, ciò che non corrisponde però necessariamente alla realtà. Questo lavoro ha per scopo esaminare questa complessa storia dello sviluppo legislativo, poiché il precoce sviluppo di norme sul diritto dell'inventore non ha portato, per forza, alla creazione di una struttura diretta alla protezione dei creatori di invenzione tecniche. Si cerca di analizzare il fondamento del diritto dell'inventore in Brasile, prendendo come base la prospettiva storica delle fonti, com il proposito di dimostrare che ciò che genera diritto al creatore di invenzioni tecniche sia l'atto-fatto della creazione.