



By @kakashi_copiador

Nulidade da Patente

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da **data do depósito do pedido**.

Processo Administrativo de Nulidade

A lei elenca os casos em que a nulidade será feita por processo administrativo. O processo administrativo de nulidade se dará quando a patente não tiver sido feita dentro dos requisitos legais; ou quando os mais importantes documentos que são o relatório e as reivindicações não respeitarem as formalidades e conteúdos descritos nos art. 24 e 25 (relatório - descrever clara e suficientemente o objeto/ reivindicações - deverão ser fundamentadas); patente concedida além do que foi requerido originalmente também pode ser anulada administrativamente; e casos em que se constate que durante o procedimento da patente alguma formalidade exigida em lei considerada essencial não tenha sido respeitada.

Art. 50. A nulidade da patente será **declarada administrativamente** quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Pode iniciar um pedido de anulação da patente qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na situação, mas lei também atribui a responsabilidade de que o próprio INPI possa de ofício instaurar processo de nulidade administrativa. O prazo para requerer a nulidade administrativa é de 6 meses contados da concessão da patente.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Digamos que seja aberto um processo de nulidade e que durante a análise desse processo a patente seja extinta por alguma das situações previstas de lei para extinção. Ainda assim o processo de nulidade deve continuar e ser analisado até o final. Essa regra importa, pois os efeitos da extinção e da nulidade são diferentes, principalmente quanto a questão do momento e da retroatividade.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Instaurado o processo administrativo, o titular da patente deve ser intimado sobre isso para se manifestar no prazo de 60 dias. Depois desses primeiros 60 dias, havendo ou não manifestação do titular, o INPI deve emitir um parecer e desse parecer fazer uma outra intimação, para avisar ao titular o resultado desse parecer para se manifestar. Encerrado esse novo prazo de 60 dias, o processo vai para as mãos do Presidente do INPI para decidir o mérito da questão.

Art. 52. *O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.*

Art. 53. *Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.*

Art. 54. *Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.*

Processo Judicial de Nulidade

Os legitimados para propor ação judicial de nulidade de patente são o próprio INPI ou qualquer pessoa interessada. Repare que nesse caso não há prazo para protocolizar essa ação.

Art. 56. A **ação de nulidade** poderá ser proposta a **qualquer tempo** da vigência da patente, pelo **INPI** ou por **qualquer pessoa com legítimo interesse**.

A competência para analisar pedido judicial de anulação de patente é a Justiça Federal e o INPI participará do processo nos casos em que não for ele mesmo o autor. A decisão judicial de nulidade transitada em julgado será publicada como anotação pelo INPI para ciência de terceiros.

Art. 57. A **ação de nulidade de patente** será ajuizada no **foro da Justiça Federal** e o **INPI**, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Cessões e Anotações das Patentes

Como em qualquer tipo de direito, a patente também pode ser cedida, na verdade não apenas a própria patente, mas até mesmo o pedido de patente em análise também pode ser cedido. Essa cessão pode ser em caráter total ou de modo parcial. Uma vez feita a cessão, caberá ao INPI fazer as devidas anotações da identificação e providências quanto ao cessionário. E essas anotações serão de caráter público ao produzir efeitos quanto a terceiros quando devidamente publicadas pelo INPI.

Art. 58. *O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.*

Art. 59. *O INPI fará as seguintes anotações:*

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As **anotações** produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Licenças envolvendo Patentes

Da Licença Voluntária

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar **contrato de licença para exploração**.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser **averbado no INPI** para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua **publicação**.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Da Licença Compulsória

Várias situações na lei que tratam da aplicação da chamada licença compulsória. Licença compulsória é a possibilidade de que a patente seja utilizada por outra pessoa que passa a ser licenciada para uso da patente, sem que essa licença tenha sido feita por acordo e sim compulsoriamente nos casos previstos na lei. Geralmente, a licença compulsória ocorre por identificação de situação vista como uso abusivo do direito de patente. Então, a licença compulsória pode ser concedida quando caracterizado exercício dos direitos abusivos da patente ou quando detectada prática abusiva de poder econômico. A licença só será concedida se houver decisão administrativa ou decisão judicial tratando disso.

*Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente **licenciada compulsoriamente** se exercer os direitos dela decorrentes de forma **abusiva**, ou por meio dela praticar **abuso de poder econômico**, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.*

§ 1º Ensejam, igualmente, **licença compulsória**:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, **ressalvados os casos de inviabilidade econômica**, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que **não satisfizer às necessidades do mercado**.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos **3 (três) anos da concessão da patente**.

§ 2º A licença só poderá ser **requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica** para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

No processo de licença compulsória, o dono original da patente pode se defender trazendo algumas alegações que, se comprovadas, fazem com que a licença compulsória não seja concedida.

São situações que ensejam a não concessão da licença compulsória: caso consiga justificar o não uso ou desuso da patente por razões legítimas; comprovando-se que estão sendo feitos preparativos efetivos e sérios para a exploração da patente; e quando houver alguma situação legal que esteja impedindo a falta de fabricação ou comercialização.

Art. 69. A licença compulsória **não será concedida** se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

O art. 70 traz 3 situações que precisam acontecer cumulativamente que também ensejam a concessão da licença compulsória. Quando houver uma patente dependente da outra; e mais, a dependência entre as patentes for importante para o progresso técnico em relação a patente anterior; e ainda, não conseguir estabelecer um acordo entre os titulares das patentes para exploração.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, **cumulativamente**, se verificarem as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se **patente dependente** aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

Mais situações que ensejam a licença compulsória decorrente de casos extremos ou de exceção. A lei diz pode-se aplicar a licença compulsória em caso de emergência nacional ou internacional; casos de interesse público declarado em lei ou pelo Poder Executivo Federal; quando houver estado de calamidade pública nacional reconhecida pelo próprio Congresso Nacional.

Em relação ao trâmite processual desse tipo específico de licença compulsória, tem-se que pode ser feita de ofício, temporária e não exclusiva. Ou seja, não depende de pedido de algum legitimado, será concedida em um prazo específico e mais de uma pessoa pode receber essa licença. Essa licença também não acarreta prejuízo dos direitos do titular original da patente.

Condição importantíssima sobre essa modalidade de licença, ela só será concedida se o próprio titular da patente não der conta de atender a demanda surgida frente aos motivos ensejadores dessa licença.

Exemplo: a patente é de um determinado produto que precisa atender uma situação de calamidade pública e o dono da patente tem uma fábrica que produz esses produtos, mas que essa produção não vai dar conta de atender a demanda, nesse caso, faz-se a licença para mais pessoas poderem produzir o mesmo produto.

Art. 71. Nos casos de *emergência nacional ou internacional* ou de *interesse público declarados em lei* ou em *ato do Poder Executivo federal*, ou de *reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional*, poderá ser concedida *licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva*, para a exploração da patente ou do pedido de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado *não atenda a essa necessidade*. (Redação dada pela Lei nº

14.200 de 2021).

Caso a licença seja concedida, faz-se necessário que o ato concedente preveja o prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação desse prazo da licença compulsória.

§ 1º O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.200, de 2021)

§ 2º Nos casos previstos no caput deste artigo, o Poder Executivo federal publicará lista de patentes ou de pedidos de patente, não aplicável o prazo de sigilo previsto no art. 30 desta Lei, potencialmente úteis ao enfrentamento das situações previstas no caput deste artigo, no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de publicação da declaração de emergência ou de interesse público, ou do reconhecimento de estado de calamidade pública, excluídos as patentes e os pedidos de patente que forem objetos de acordos de transferência da tecnologia de produção ou de licenciamento voluntário capazes de assegurar o atendimento da demanda interna, nos termos previstos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)

§ 4º Qualquer instituição pública ou privada poderá apresentar pedido para inclusão de patente ou de pedido de patente na lista referida no § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021).

Com a publicação da lista, o mesmo Poder poderá conceder a licença compulsória a quem possa produzir o que for objeto da patente de maneira que esses produtores do objeto da licença tenham necessariamente capacidade técnica e econômica para produção demandada. E deve haver a conclusão da utilidade desse produto na situação difícil a ser enfrentada. Veja que mais uma vez ressalta-se que essa licença não deve ser exclusiva.

§ 6º A partir da lista publicada nos termos do § 2º deste artigo, o Poder Executivo realizará, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a avaliação individualizada das invenções e modelos de utilidade listados e somente concederá a licença compulsória, de forma não exclusiva, para produtores que possuam capacidade técnica e econômica comprovada para a produção do objeto da patente ou do pedido de patente, desde que conclua pela sua utilidade no enfrentamento da situação que a fundamenta. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021).

O valor da remuneração a ser pago ao dono da patente será arbitrado, definindo a Lei alguns critérios para apuração desse valor. Deve-se observar as circunstâncias do caso, o valor econômico da licença, a duração da licença e as estimativas do que será investido pelo licenciado para a exploração do produto, além de se contar o custo da produção e o preço final do produto.

Enquanto não se define exatamente esse valor de remuneração a ser pago pelo licenciado ao titular da patente, a lei diz que esse valor será 1,5% sobre o preço líquido de venda dos produtos relacionados à patente.

§ 12. No *arbitramento da remuneração do titular da patente ou do pedido de patente, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, observados, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida, a duração da licença e as estimativas de investimentos necessários para sua exploração, bem como os custos de produção e o preço de venda no mercado nacional do produto a ela associado.* (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)

§ 13. A *remuneração do titular da patente ou do pedido de patente objeto de licença compulsória será fixada em 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o preço líquido de venda do produto a ela associado até que seu valor venha a ser efetivamente estabelecido.* (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)

Essa remuneração só deve ser paga em caso de patente definitivamente concedida, enquanto a patente estiver sendo analisada, não será paga a remuneração, sendo ela concedida, o pagamento será feito referente a todo período da licença, mas a efetivação desse pagamento somente se dará após a concessão da patente.

*§ 14. A **remuneração** do **titular do pedido de patente** objeto de licença compulsória somente será devida caso a patente venha a ser concedida, e o **pagamento**, correspondente a todo o período da licença, deverá ser efetivado somente após a concessão da patente. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)*

Qualquer pedido de patente pendente de análise no INPI e que acabe sendo objeto de licença compulsória deve ganhar prioridade na sua análise pelo órgão competente.

*§ 15. A autoridade competente dará **prioridade à análise dos pedidos** de patente que forem objeto de licença compulsória. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021).*

Outra maneira de se aplicar a licença compulsória refere-se a situações humanitárias em que se possa exportar determinados produtos objeto de patentes a países em que precisam do produto, mas a produção daquele país tem sido insuficiente ou mesmo não tendo capacidade de produção do produto. Essa licença deve seguir os termos previstos nos tratados internacionais.

Art. 71-A. Poderá ser concedida, por **razões humanitárias** e nos **termos de tratado internacional** do qual a República Federativa do Brasil seja parte, **licença compulsória** de patentes de produtos destinados à exportação a países com insuficiente ou nenhuma capacidade de fabricação no **setor farmacêutico** para atendimento de sua população. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)

Art. 72. As **licenças compulsórias** serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

A pessoa que recebe a licença compulsória de patente tem um prazo de 1 ano dessa concessão para iniciar a exploração do objeto da patente, prazo esse que serve para que sejam feitos investimentos e adequações para exploração da patente. Esse prazo pode ser interrompido uma única vez por mais 1 ano. Não cumprido esse prazo, o dono da patente pode requerer que seja cassada a licença.

O licenciado pode exercer os direitos de titular da patente, principalmente no que tange a proteção dos seus direitos exploratórios.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.



OBRIGADO PROF. CADU CARRILHO



@profcaducarrilho



t.me/professorcadu

Telegram



Estratégia

Concursos