



**By @kakashi\_copiador**

# Índice

|   |   |
|---|---|
| 1) INPI Conceitos Iniciais e Patentes ..... | 3 |
|---|---|

## Sumário

|   |    |
|---|----|
| PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....                          | 2  |
| 1 – Conceitos Iniciais .....                          | 2  |
| 2 - O INPI.....                                       | 4  |
| 3 – Patentes – Disposições Iniciais .....             | 4  |
| 3.1 Requisitos da Patente .....                       | 6  |
| 3.2 Prioridades na Patente .....                      | 9  |
| 3.3 Não São Invenções e Nem Modelo de Utilidade ..... | 10 |
| 3.4 Não Patenteáveis .....                            | 11 |
| 4. Pedido de Patente .....                            | 12 |
| 4.1 Depósito.....                                     | 13 |
| 4.2 Condições do Pedido.....                          | 13 |
| 4.3 Processo e Exame do Pedido.....                   | 15 |
| 4.4 Da Concessão da Patente.....                      | 17 |
| 4.5 Vigência da Patente .....                         | 18 |
| 4.6 Proteção.....                                     | 18 |
| 5. Nulidade da Patente .....                          | 20 |
| 5.1 Disposições Gerais.....                           | 20 |
| 5.2 Processo Administrativo de Nulidade .....         | 20 |
| 5.3 Processo Judicial de Nulidade .....               | 21 |
| 6. Cessões e Anotações das Patentes .....             | 22 |
| 7. Licenças envolvendo Patentes .....                 | 22 |
| 7.1 Da Licença Voluntária.....                        | 22 |
| 7.2 Da Licença Compulsória.....                       | 23 |
| 8. Patente de Interesse Nacional .....                | 28 |
| 9. Extinção da Patente.....                           | 28 |
| 10. Retribuição Anual .....                           | 30 |
| 11. Empregado.....                                    | 31 |

# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

## 1 – Conceitos Iniciais

A propriedade industrial é um ramo específico do direito empresarial que estuda os regramentos aplicáveis à proteção dos direitos relacionados a esse tipo de propriedade que é a **propriedade industrial**.

A **propriedade industrial** decorre do que se chama de **propriedade intelectual**. Essa segunda é mais abrangente, pois a propriedade intelectual é um **direito imaterial** que está ligado à atividade criativa do ser humano, as criações humanas são protegidas pelo direito à propriedade intelectual que tem uma divisão em direito da propriedade industrial e direito autoral.

O conteúdo dessa aula versa sobre a propriedade industrial que está prevista na **Lei 9.279 de 1996**. Os direitos autorais estão protegidos e previstos na **Lei 9.610 de 1998**. Um relevante diferença desses institutos está na essência da proteção legal, a lei da propriedade industrial protege uma técnica e o direito autoral protege a obra em si.

Existe uma grande importância no desenvolvimento desse assunto em função do fomento ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A lei da propriedade industrial visa, assim, **proteger e incentivar que os agentes econômicos façam invenções e desenvolvam marcas específicas** como forma de proteger os donos desses direitos.

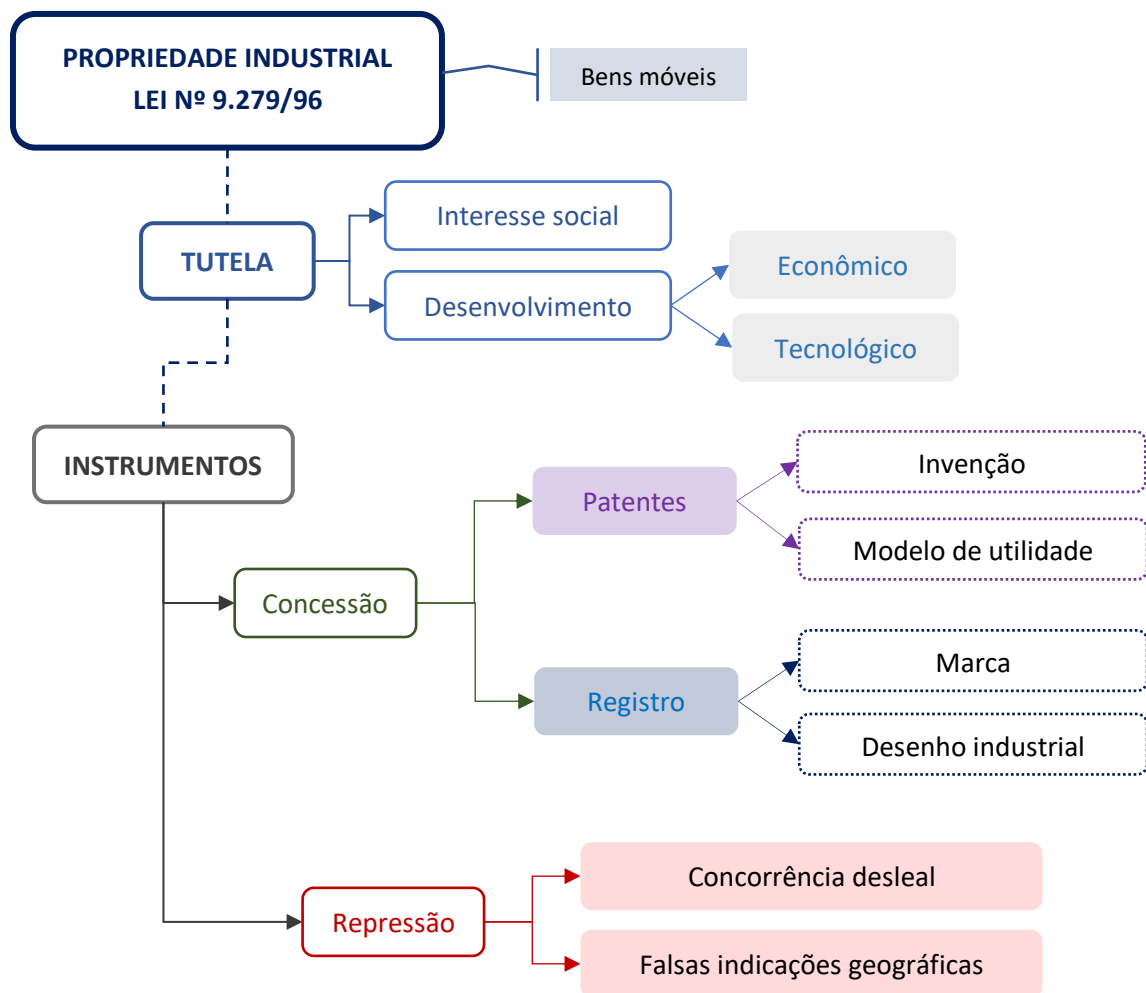
A proteção do direito da propriedade industrial abrange **as patentes de invenção**, as **patentes de modelo de utilidade**, o **registro de desenho industrial** e o **registro da marca**. Além desses, tem o condão de **reprimir às falsas indicações geográficas** e a **concorrência desleal**. Os direitos previstos na lei são **bens imateriais** e considerados **bens móveis**.

**Art. 1º** Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

**Art. 2º** A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

**Art. 5º** Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.



O Brasil está inserido na comunidade internacional no aspecto da propriedade industrial, tanto é que os pedidos de patentes e registro que venham do **exterior** podem ser **depositados aqui no INPI** e será assegurado ao seu depositante as mesmas proteções que são dadas aos pedidos brasileiros. Isso porque há previsão em **tratado e convenção** em vigor nas quais o Brasil é país signatário.

Assegura-se, inclusive, **tratamento igual às pessoas daqui e de fora** em relação a reciprocidade estrangeira, ou seja, o que for previsto e aplicado no outro país deve também ser feito aqui no Brasil.

Então, o Brasil possui tratado internacional sobre esse assunto, as previsões e comandos previstos nos tratados serão aplicados nas mesmas condições aos **brasileiros** e aos **estrangeiros** domiciliados no país.

**Art. 3º** Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

**Art. 4º** As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

## 2 - O INPI

**INPI** é a sigla que identifica o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Trata-se de uma autarquia federal criada pela **Lei 5.648 de 1970**. Esse instituto é o responsável por receber, analisar e conceder as questões relativas **às patentes** e aos **registros**. Além de fazerem as normas regulamentadoras sobre o assunto pertinente à propriedade industrial.

**O INPI** tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

## 3 – Patentes – Disposições Iniciais

As patentes são direitos concedidos para dois tipos de técnicas, podem ser feitas patentes de **invenção** e patentes de **modelo de utilidade**.

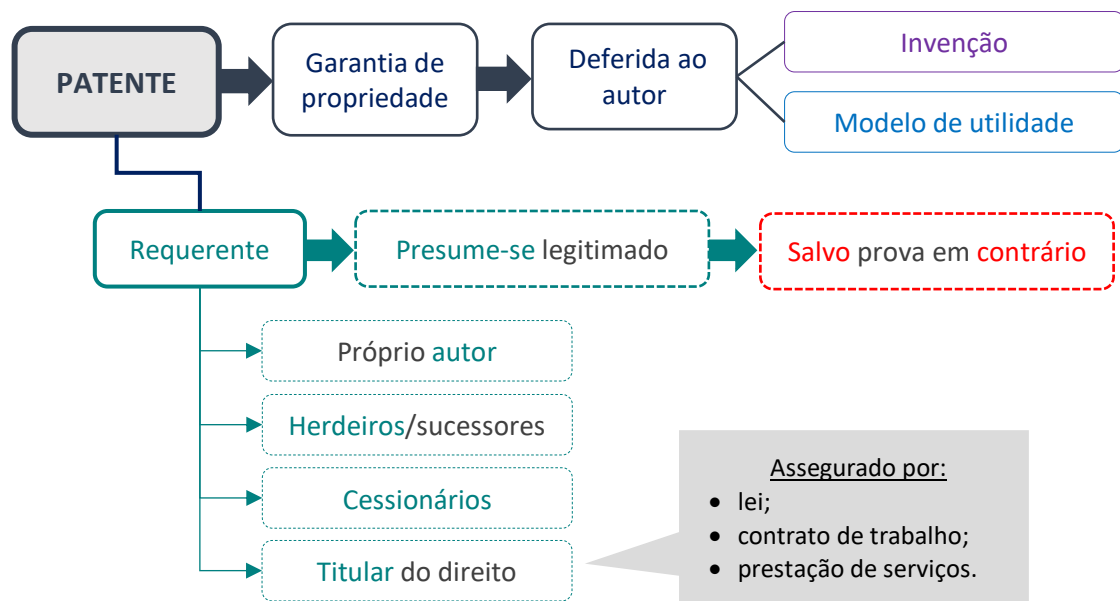
A patente é um **direito de propriedade** dado a quem **fizer e requerer** a invenção ou o modelo de utilidade desde que obtenha junto ao INPI essa patente, então, a propriedade da patente será assegurada ao autor que criar ou inventar e ao mesmo tempo requerer a concessão e esse reconhecimento junto ao INPI e assim cumpra as exigências legais para tal.

**Presume-se** que quem pede a patente é o **legitimado** para esse requerimento. Até mesmo herdeiros ou sucessores podem requerer a patente por algum autor. **Cessionário** também pode fazer pedido de patente e até mesmo aquele que tem **contrato de trabalho ou de prestação de serviço** determinado pelo contratante. Ou seja, pessoas que não foram os inventores, mas possuem legitimidade para pedir a patente, ou porque a receberam por cessão ou pelo vínculo empregatício com o dono.

**Art. 6º** Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

**§ 1º** Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

**§ 2º** A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.



Pode ocorrer de uma invenção ou modelo de utilidade serem elaborados por **mais de uma pessoa** em **conjunto**. A legitimidade para requerer a patente nesses casos será de **qualquer um desses criadores** ou por **todos eles juntos**. Se apenas um deles solicitar, será necessário ainda assim que todos os inventores sejam qualificados e nomeados. Essa qualificação é importante, pois o nome dos inventores vai constar no documento da patente. A regra é a de que o **nome do inventor** conste juntamente com a sua qualificação nos documentos de divulgação da patente, a exceção se dá nos casos em que esse inventor pede **sigilo** de seu nome.

**§ 3º** Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

**§ 4º** O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Pode ocorrer de duas ou mais pessoas façam coisas patenteáveis de igual modo, mas de forma **independente**, ou seja, dois inventores fazendo invenções em locais diferentes sem nem saber do outro. No caso de dois ou mais autores do mesmo pedido de patente, o direito de patente é assegurado a **quem provar que fez o primeiro depósito**. Depósito é o ato de ir ao INPI e pedir a análise de uma patente com as documentações exigidas pela lei. Sendo, portanto, assegurado o direito ao que for primeiro ao INPI e fazer o pedido por meio do depósito. Daí a importante, por vezes, de fazer um projeto mais rápido que outro.

**Art. 7º** Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.



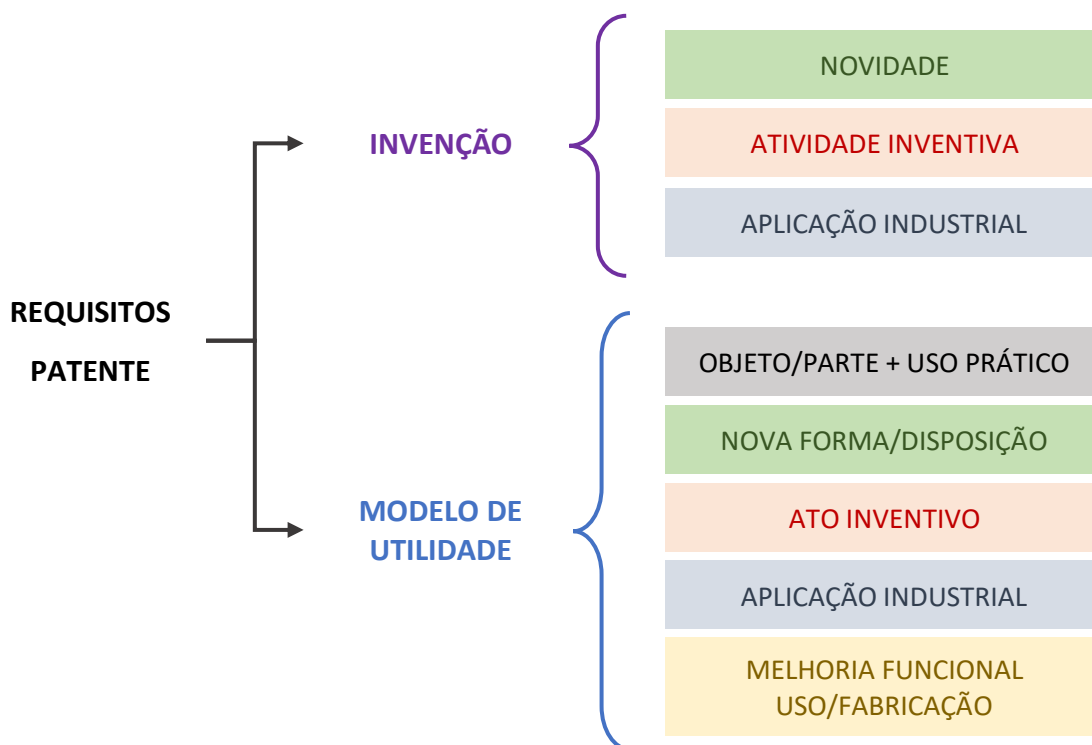
### 3.1 Requisitos da Patente

Tratando-se de **patente de invenção** só será patenteável a invenção que tenha o requisito da **novidade**, da **atividade inventiva** e de **aplicação industrial**. Os três requisitos precisam necessariamente ser atendidos. Então, invenção é **algo original** (novidade), criado por alguém, ou seja, **inventado por um ser humano** (atividade inventiva) e que possa ser aplicado de **maneira industrial** (aplicação industrial).

**Art. 8º** É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O **modelo de utilidade** também fica sujeito à **patente**. O modelo de utilidade é um objeto de **uso prático** e que possa ser **aplicado industrialmente**, devendo também ser **novo na forma ou na disposição** e considerado **ato inventivo** de maneira a proporcionar uma **melhoria funcional** no uso ou na fabricação de alguma coisa. Alguns autores consideram que esse modelo é apenas um **melhoramento** ou uma **pequena invenção**.

**Art. 9º** É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.





## - Novidade

O **requisito da novidade** aplicável aos dois tipos de patentes será considerado assim quando **NÃO compreendidos no estado da técnica**. **Estado da técnica** quer dizer algo que **já é de conhecimento público**, ou seja, ao inventar alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar o INPI e fazer o depósito de pedido de patente, pois se publicar em redes sociais ou em revistas de renome, poderá caracterizar o estado da técnica e consequentemente a perda do requisito da novidade e, portanto, da **patenteabilidade**. Depósito é a ida ao INPI protocolando o pedido de patente. Para ser considerado novo, o invento não pode ser conhecido pelos técnicos do assunto, não deve estar no estado da técnica.

**Art. 11.** A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

**§ 1º** O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

A questão da análise da novidade está relacionada a análise quanto a data do depósito e o conhecimento público ou não do invento. Configura-se estado da técnica a partir da **data do depósito**, ou seja, qualquer pessoa ao pedir alguma patente igual a que já exista, não terá o seu pleito deferido tendo em vista a falta da novidade. Então, **estado de técnica** será considerado como a data do depósito para fins de **novidade**.

A novidade também é analisada à luz do pedido que seja feito aqui no Brasil de patente depositada segundo tratado ou convenção internacional, desde que seja feito o procedimento nos termos da legislação brasileira.

**§ 2º** Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

**§ 3º** O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

## - Atividade Inventiva e Ato Inventivo

Outro requisito da patente e que a lei deu uma pequena mudança no nome, conforme o caso, é a **atividade inventiva** para a **invenção** e o **ato inventivo** para o **modelo de utilidade**. Esse requisito está relacionado a algo que realmente decorre de algum **ato criativo, criado, feito de maneira original** por alguém e não pode ser considerado como tal se for algo **óbvio, evidente, ou comum e vulgar**. Não pode ser confundido com a **mera descoberta**. **Exemplo** prático seria a descoberta da eletricidade, não é ato inventivo e ao mesmo tempo a invenção da lâmpada é sim uma situação patenteável.

**Art. 13.** A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

**Art. 14.** O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Apesar do entendimento acima descrito sobre questão da novidade e do estado da técnica, o legislador estabeleceu o que se chama de "**período de graça**". É assim considerado o período de **12 meses anteriores ao depósito ou prioridade**. Para **não perder o estado da técnica** e ser **considerada nova**, não pode haver divulgação ou conhecimento público da invenção, no entanto, se o inventor, ou o próprio INPI, ou ainda algum terceiro fizer algum tipo de divulgação da invenção nesse período, mesmo assim, ainda poderá ser considerada **novidade** em função de a lei não considerar a aplicação do estado da técnica durante esse período.

**Art. 12.** Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

#### - Aplicação Industrial

O requisito da **aplicação industrial** consiste basicamente na **utilidade prática do invento**. Deve ser algo que possa ser utilizado industrialmente. Uma coisa inventada, mas que é inútil não cumpre o requisito da patenteabilidade.

**Art. 15.** A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

|                             | INVENÇÃO   | MODELO DE UTILIDADE   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>NOVIDADE</b>             | <p>Não compreendidos no <b>ESTADO DA TÉCNICA</b></p> <p>tudo aquilo tornado acessível ao público <b>antes</b> da data de <b>depósito</b></p> |   |
| <b>ATIVIDADE INVENTIVA</b>  | Não decorra de maneira <b>EVIDENTE</b> ou <b>ÓBVIA</b> do estado da técnica (técnico no assunto)   | <b>ATO INVENTIVO</b> não decorra de maneira <b>COMUM</b> ou <b>VULGAR</b> do estado da técnica (técnico no assunto) |
| <b>APLICAÇÃO INDUSTRIAL</b> | Possam ser <b>UTILIZADOS</b> ou <b>PRODUZIDOS</b> em <b>QUALQUER TIPO</b> de <b>INDÚSTRIA</b>  |   |

## 3.2 Prioridades na Patente

O **direito de prioridade** é importantíssimo para definir exatamente a quem será dada a propriedade da patente quando houver mais de um depósito sobre uma mesma invenção ou um mesmo modelo de utilidade. A prioridade é assegurada a quem **depositou primeiro**. Quem fez depósito em um segundo momento pode sim acabar sendo o titular da patente, nos casos em que o primeiro pedido seja prejudicado por alguma questão legal. A prioridade pode ser assegurada mesmo em **âmbito internacional**, ou seja, quando o depósito tiver sido feito em outros país, desde que o Brasil possua com esse outro país acordo.

A prioridade será nacional, ou seja, interna nos casos em que o pedido de patente tiver sido depositado no INPI.

**Art. 16.** Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

O ideal é que, ao fazer o depósito, o requerente já insira o pedido de prioridade de patente internacional aqui tratado, caso esqueça **alguma outra prioridade**, ou por qualquer outro motivo, o pedido de prioridade não seja feito **completo**, a lei permite a **suplementação do pedido inicial** pela **reivindicação de prioridade** no prazo de **até 60 dias**. Essa reivindicação de prioridade deve ser feita com toda **documentação comprobatória** do direito pleiteado.

O prazo para a comprovação e apresentação dessa documentação é diferente do prazo para a reivindicação. A reivindicação deve ser feita em até 60 dias, e a apresentação da documentação que comprova a prioridade deve ocorrer em até 180 dias do depósito.

A não entrega dos documentos que comprovam a prioridade requerida acarretará na **perda da prioridade requerida**.

**§ 1º** A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

**§ 2º** A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

**§ 3º** Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

**§ 7º** A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

O **direito de prioridade interno** assegura que o depositante possa fazer um **pedido posterior em até 1 ano do primeiro depósito e ainda assim terá prioridade**.

Esse pedido de prioridade feito após outro **só valerá em relação a matéria afeita ao pedido anterior, não pode** pedir prioridade de uma invenção nova.

**Art. 17.** O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

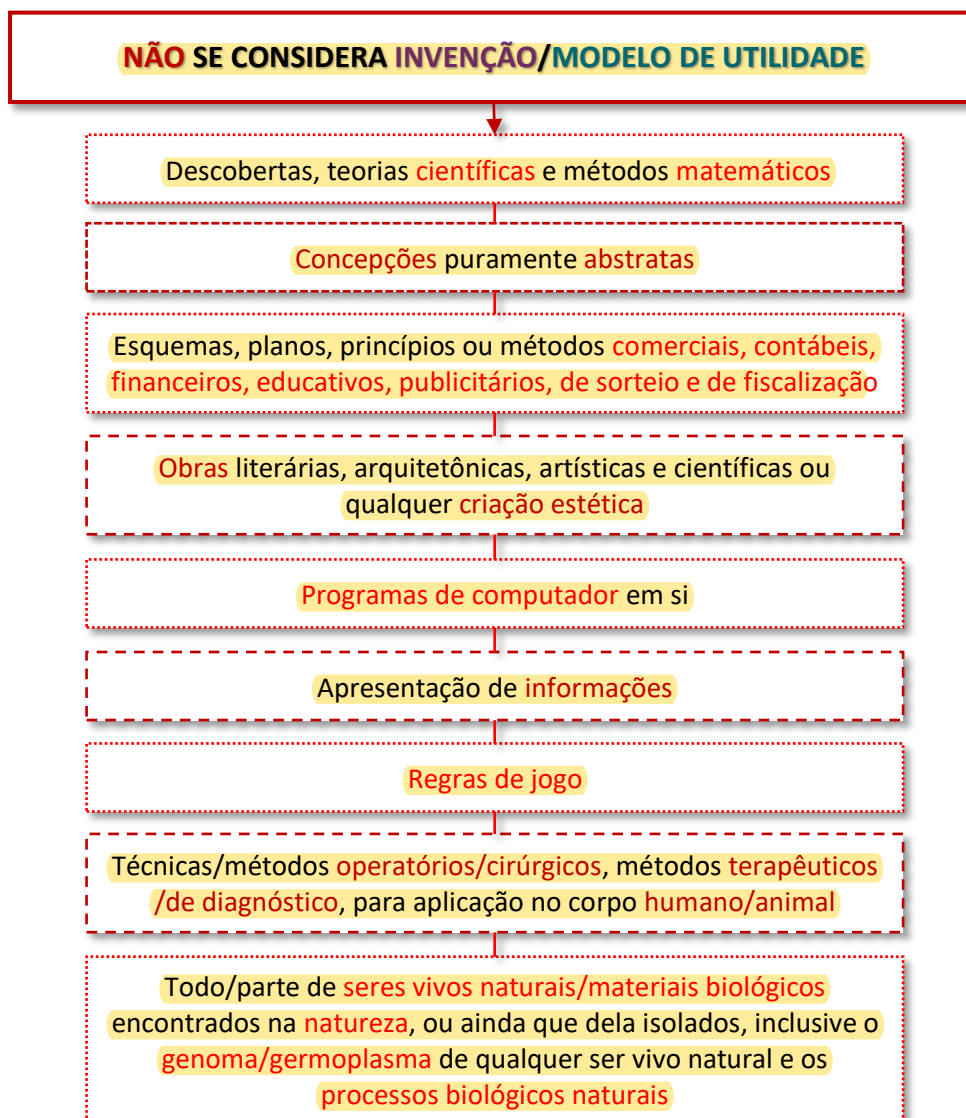
**§ 1º** A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

### 3.3 Não São Invenções e Nem Modelo de Utilidade

O rol listado abaixo na lei trata da **questão da patente**, versa na verdade sobre **situações que não serão considerados inventos e nem modelo de utilidade**. Pensemos que são situações que **não se enquadram nas características do que seria inventivo**. Isso se dá ou porque podem ser meras descobertas, coisas que estão na natureza ou na ciência, ou ainda porque estão protegidos por outros institutos legais, como no caso de programas de computador que possui proteção por lei própria, bem como por serem obras literárias que são protegidas pela lei dos direitos autorais, dentre outras opções elencadas abaixo. Dê uma olhada na lista, ela é bem importante para a prova, são itens são auto explicativos.

**Art. 10.** Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.



### 3.4 Não Patenteáveis

Podemos entender que há invenções e modelos de utilidades que até podem **possuir os requisitos** de patenteabilidade, porém, ainda assim, **não serão patenteáveis**, isso acontece no caso de **inventos contrários à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem pública e à saúde pública**. Não se pode inventar uma técnica nova de produção de produtos entorpecentes ilícitos e querer patentear, pois isso seria contra a determinação legal, já que não patenteável.

As substâncias que existem na natureza e a mudança de propriedade físico-químicas não são patenteáveis. Nenhum ser vivo pode ser objeto de patente.

A exceção em relação aos seres vivos ocorre em relação aos **micro-organismos transgênicos** que atendam os requisitos de serem patenteáveis e desde que não configurem mera descoberta. A lei define o que deve ser considerado como microorganismo transgênico.

**Art. 18.** Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

**Parágrafo único.** Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.



## 4. Pedido de Patente

Já vimos no artigo 6º da lei os legitimados para fazer o pedido de patente. Tratemos agora sobre os detalhes legais a respeito desse pedido que se caracteriza como **depósito**.

## 4.1 Depósito

A lei optou por chamar esse primeiro momento de protocolo do **pedido de patente no INPI de depósito**, estabelecendo também a **documentação** que deve ser apresentada nesse pedido de depósito.

Como já dito, a data considerada como **data do depósito** é extremamente relevante para efeitos de se determinar a **prioridade de um titular de patente**. Feito o depósito, será levado para análise formal preliminar e estando com a documentação dentro dos termos da lei, será considerada a data de depósito o dia em que foi apresentado o pedido.

**Art. 19.** O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo;
- III - reivindicações;
- IV - desenhos, se for o caso;
- V - resumo; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

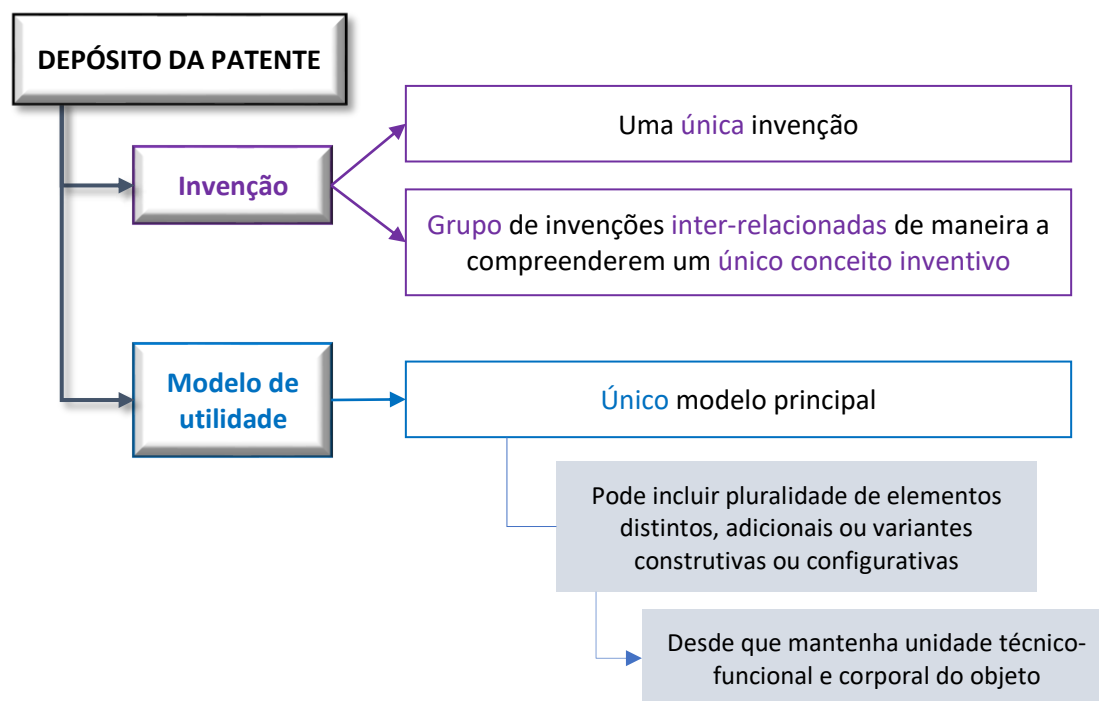
**Art. 20.** Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

## 4.2 Condições do Pedido

Cada pedido de patente deve ser feito para uma **única invenção** ou até por ser para um **grupo de invenções** que estejam relacionadas de maneira a comporem **um único conceito inventivo**. A mesma regra de unidade aplica-se ao pedido de patente de **modelo de utilidade**.

**Art. 22.** O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

**Art. 23.** O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.



Um determinado pedido pode ser feito faltando algum dos requisitos formais exigidos no artigo acima, se isso acontecer, mas o pedido contiver o mínimo de informações como objeto, depositante, inventor, o pedido será recepcionado com **recibo**, mas o INPI fará exigências de complementação dessa documentação para que seja entregue completa no **prazo de 30 dias**. Não cumprida a exigência o pedido será devolvido ou arquivado. Cumpridas as exigências o depósito será considerado como feito no dia do recibo.

**Art. 21.** O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

**Parágrafo único.** Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

A lei define algumas formalidades de composição dos documentos apresentados. O **relatório** apresentado no depósito deve dizer nitidamente o **objeto**, a maneira de executar a invenção, bem como o **modo** de realizar a invenção por algum profissional técnico no assunto. As **reivindicações** também devem ser descritas e fundamentadas no próprio relatório.

**Art. 24.** O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

**Art. 25.** As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.



Pode haver **pedido dividido**, ou seja, faz um pedido de depósito num dia e um tempo depois faz um novo, mas esse novo deve referir-se ao inicial e com matéria que não exceda ao que foi pedido inicialmente, caso contrário o pedido será arquivado. Nesse caso de pedido dividido, a data de depósito considerada será do **pedido original**. Para cada pedido será feito um pagamento chamado de **retribuição**.

**Art. 26.** O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

**Parágrafo único.** O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

**Art. 27.** Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

**Art. 28.** Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

## 4.3 Processo e Exame do Pedido

O pedido de patente devidamente depositado no INPI deve ser **mantido em sigilo** lá dentro dessa entidade pelo prazo de pelo **menos 18 meses** contados da **data do depósito** ou se houver alguma prioridade mais antiga que o depósito, essa contagem deve ser feita da **data da prioridade**. Esgotado esse prazo, a patente será **publicada pelo próprio INPI**.

**Art. 30.** O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

Apesar da previsão de sigilo, a ser mantido por 18 meses, o requerente pode pedir que o pedido seja **publicado antecipadamente**, ou seja, antes desses 18 meses.

**§ 1º** A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

A lei esclarece ainda que deve ser **publicada a identificação do pedido de patente**, de maneira que as demais informações daquela invenção podem ser requeridas por qualquer pessoa junto ao INPI.

**§ 2º** Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

Feito o depósito, passado o prazo, o pedido é publicado, tem-se o exame da patente, esse exame é feito pelo INPI para **definir se concede ou não a patente**. Durante esse prazo da publicação até a análise final, podem ser apresentados ao INPI documentos e informação que possam contribuir com o que está sendo examinado. O **início** desse exame pelo INPI **não será feito em menos de 60 dias** da publicação.

**Art. 31.** Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

**Parágrafo único.** O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Pode ainda o requerente efetuar **alterações do pedido inicial**, desde que a matéria inicialmente revelada seja respeitada nessa alteração.

**Art. 32.** Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

O **exame do pedido** de patente será iniciado após requisição do depositante ou de qualquer interessado. Esse pedido de exame deve ser feito em **até 36 meses** contados do dia em que foi feito o depósito. Caso não seja feito o pedido de exame, o pedido será **arquivado**.

**Art. 33.** O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

A lei define a **resposta** que deve ser dada ao exame da patente fazendo um **relatório de busca e um parecer** que pode ser **pela patenteabilidade do pedido ou não**, ou **pela adaptação do pedido**, ou ainda pela **reformulação ou divisão do pedido** e por fim, pode acarretar em **exigências técnicas**.

**Art. 35.** Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigências técnicas.

É possível também que a análise do pedido seja pela **não possibilidade de patenteabilidade** ou pelo **não enquadramento do pedido na natureza reivindicada**, ou **ainda pela exigência**, o INPI deverá avisar ao depositante por meio de intimação para que ele possa se **manifestar sobre a decisão no prazo de 90 dias**.

Veja que se trata de casos em que a decisão foi de alguma forma desfavorável ao pedido requerido de patente. Passado os 90 dias sem resposta do depositante, o pedido será **arquivado**. Sendo dada a resposta nesse prazo de 90 dias, o exame continuará e o pedido prosseguirá em análise.

**Art. 36.** Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Após o exame feito pelo INPI, será exarada a decisão de **deferir ou indeferir o pedido** de patente.

**Art. 37.** Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

## 4.4 Da Concessão da Patente

Deferido o pedido de patente considera-se a **patente concedida**. O requerente e dono da patente deve pagar um valor chamado de **retribuição** ao INPI por essa patente, dando a lei um prazo de **60 dias** do deferimento para a efetivação do pagamento da retribuição e a devida comprovação desse pagamento. O INPI deve expedir a chamada **carta patente**.

**Art. 38.** A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Esgotado o prazo de **60 dias** para pagamento da retribuição, a lei ainda permite mais uma oportunidade para que no prazo de **30 dias**, após esses 60 dias iniciais, seja feito o pagamento da retribuição, sendo essa uma **retribuição específica**. Caso não seja pago, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

A patente configura-se **concedida** no dia em que for feita a **publicação do ato**.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

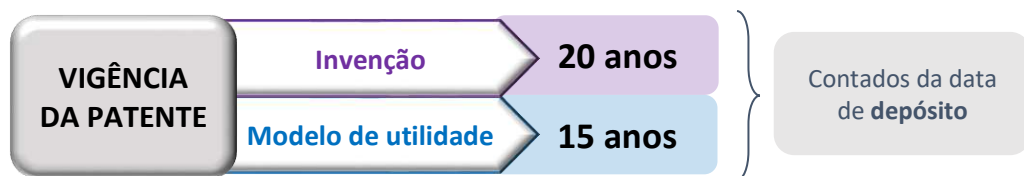
A **carta patente** é o documento que comprova o deferimento da patente e a propriedade de invenção ou modelo. Ela deve ser escrita com todas as informações de identificação pertinentes ao ato. Deve conter o nome do inventor, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo, o relatório, as reivindicações e os desenhos.

**Art. 39.** Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

## 4.5 Vigência da Patente

A lei concede um prazo para a exploração do invento por meio da patente. É o chamado prazo de vigência da patente que é de **20 anos para a invenção** e de **15 anos para o modelo de utilidade**. Note que o início da contagem desse prazo é feito da **data do depósito e não da data da concessão da patente**.

**Art. 40.** A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.



## 4.6 Proteção

A abrangência e amplitude da **proteção** em relação à concessão da patente está relacionada **ao teor** do que foi reivindicado no pedido e a sua **interpretação de alcance** estará determinada no relatório descritivo e nos desenhos apresentados.

**Art. 41.** A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

O titular da patente possui **direito de exploração econômica exclusivo sobre o produto patentado**, podendo inclusive impedir que terceiros produzam, usem, vendam ou importem produtos objeto da patente ou façam essas coisas no processo ou produto obtido diretamente pelo processo patentado. Esse impedimento será feito se não houver consentimento do titular da patente. Havendo consentimento, não há que se falar em impedimento. O dono da patente também pode impedir que terceiros contribuam para a prática dos atos aqui elencados.

**Art. 42.** A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

**§ 1º** Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

A proibição acima descrita, de que os terceiros não podem se valer da invenção patenteada, não se aplica nos casos em que o terceiro até usa a invenção, mas isso não acarreta **afetação substancial à atividade econômica do titular da patente**. O titular da patente não poderá impedir terceiro quando os atos do terceiros, ainda que não autorizados, não tenham finalidade comercial e não acarretem prejuízo ao titular da patente; ou uso com finalidade experimental, para estudos e pesquisas científicas; para utilização como forma de preparação de medicamento; ou para produtos fabricados nos termos da patente e inseridos no mercado pelo próprio dono da patente; a patente relacionada à matéria viva; e patentes que estejam relacionadas à produção de informações, dados e resultados de testes.

**Art. 43.** O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos 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;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - 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;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido lícitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

Caso o dono da patente constate que houve violação a esses preceitos por meio da **exploração indevida** do objeto da patente, será assegurado direito à indenização.

**Art. 44.** Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

## 5. Nulidade da Patente

### 5.1 Disposições Gerais

Patente que tenha sido concedida **ferindo os preceitos legais** deverá ser **anulada**. Essa nulidade pode ser feita por meio de **processo administrativo ou ação judicial**. A nulidade terá efeitos retroativos à data do depósito.

**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.

A nulidade da patente pode se dar por meio de **processo administrativo de nulidade** ou **pode ser por meio de processo judicial de nulidade**.

### 5.2 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.

## 5.3 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.

## 6. 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.

## 7. Licenças envolvendo Patentes

O titular de uma patente pode **explorar** a sua invenção economicamente, o que aliás ocorre com frequência. Querendo, poderá também **ceder** sua patente a outra pessoa. E existe também a possibilidade de que o uso da patente seja explorado por outra pessoa por meio de **licença**.

A **licença** pode ser **voluntária**, em que o próprio titular assim deseja realizar ou pode ser **licença compulsória**, casos previstos pela lei em que será permitida a exploração da patente por outra pessoa sem a manifestação de vontade do titular, pelo contrário, é como uma imposição da lei dando essa permissão a outra pessoa.

### 7.1 Da Licença Voluntária

Trata-se de um negócio jurídico em que o **titular da patente ou do depósito** pode permitir que **outra pessoa** receba **licença para explorar** o objeto da patente. Pode ser feita de maneira que quem recebe a licença receba também os poderes de titular da patente. Para que esse contrato de licença produza efeitos perante terceiros, é preciso que ele seja devidamente **averbado** no próprio INPI.

Esses efeitos contam da publicação pelo INPI desse contrato.



**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.

## 7.2 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.

Como dito, não apenas o abuso configura a licença compulsória. Outros casos também permitem a aplicação desse instituto. Primeiramente, a **não exploração do objeto da patente**, seja por falta de fabricação, seja por fabricação incompleta, ou falta de utilização do processo integral da patente, mas pode ser ressalvada as situações em que essa patente não é desenvolvida por falta de viabilidade econômica, nesse caso pode ser feita a importação dos produtos fruto dessas patentes. Outro caso, a **comercialização de produtos objeto da patente** que não estejam satisfazendo as necessidades do mercado. Para essas situações, a lei prevê que só pode ser requerida licença após 3 anos da concessão da patente.

**§ 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.

Vimos que a licença compulsória só se dará com uma decisão seja administrativa ou judicial. Essa decisão será a **culminação de um pedido feito por alguém**. Só pode requerer licença compulsória alguém que tenha legítimo interesse e tenha capacidade técnica de explorar eficientemente o objeto da patente e nesse caso, a exploração deverá ser feita no mercado nacional.

**§ 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.

Veja que se trata de uma situação em que temos **duas patentes diferentes**, com dois titulares diferentes, mas que a segunda patente só pode ser feita dependendo da primeira patente. Aí o titular da primeira não permite a exploração da patente dele. Então, esse titular da patente dependente vai poder requerer a licença compulsória. A patente dependente é aquela que só pode ser feita utilizando-se o objeto da patente anterior.

**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)

O Poder público, especificamente o Poder Executivo Federal vai fazer uma publicação contendo a relação das patentes ou de pedidos de patentes que possam ser úteis ao atendimento e enfrentamento das situações peculiares descritas no caput. Com essa publicação, qualquer instituição pública ou mesmo privada poderá apresentar pedido para incluir outras patentes nessa lista.

**§ 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 **tudo 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)

Reforçando, a licença compulsória concedida não será exclusiva. Quem recebe a licença não pode subestabelecer essa licença a outra pessoa. Deve ser concedida a licença sob a condição de que a pessoa que recebe essa licença deve indicar quais as condições a serem oferecidas ao dono da patente.

**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.

## 8. Patente de Interesse Nacional

Pense que um determinado invento acabe tendo um cunho que envolva interesse à defesa nacional. Esse tipo de situação envolvendo patente com esse tipo de objeto deverá **tramitar em caráter sigiloso e não serão feitas as publicações**. Esse tipo de patente **não pode ser depositado em outro país** e nem pode haver qualquer tipo de divulgação dos dados dessa invenção.

A própria exploração desse tipo de patente ficará **sujeita a autorização prévia** pelo órgão federal competente, claro que pode sim ser prevista uma **indenização** nos casos de restrição de direito de uso da patente.

**Art. 75.** O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998)

## 9. Extinção da Patente

Encontramos na lei os casos em que uma patente pode ser extinta. A **extinção da patente** faz com que o seu titular **não tenha mais a proteção** apresentada anteriormente de maneira que, a partir dessa extinção, não há que se falar mais em impedimento de uso, cessão de uso, indenização pelo uso indevido.

A **patente se extingue quando o prazo legal termina**; ou então pela **renúncia do próprio titular** que abre mão desse direito, essa renúncia não pode prejudicar terceiros; extingue-se pela **caducidade**, a lei traz o ensinamento a respeito da identificação do que vem a ser considerado como caducidade; extingue a patente **o não pagamento da retribuição legal** anual feita ao INPI; e por fim, extingue a patente quando o titular **for de outro país e não deixar aqui no Brasil um procurador** devidamente qualificado.

Patente extinta **cai em domínio público**, ou seja, qualquer pessoa poderá usar essa patente, inclusive com exploração econômica.

**Art. 78.** A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

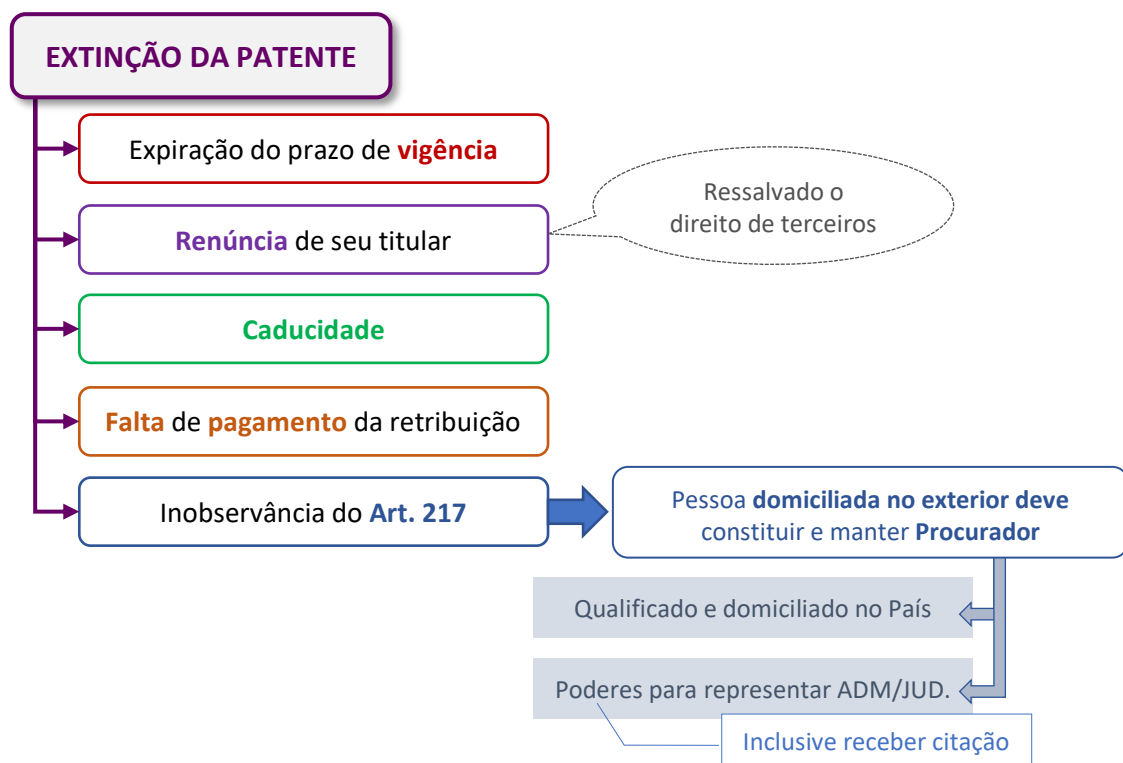
V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

**Parágrafo único.** Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

**Art. 79.** A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

**Art. 80.** Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.



A lei também estabelece a **data a ser considerada com caduca** a patente, caso a patente não tenha a sua exploração iniciada a data a ser considerada para fins de caducidade é a data do requerimento ou a data da instauração de ofício.

**Art. 80 - § 1º** A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.



A decisão exarada no sentido de aplicar a caducidade da patente produz efeitos a partir do dia em que for **requerida a caducidade** ou **pode ser a partir da publicação** da instauração do processo de ofício. Ou seja, em qualquer caso a decisão terá efeitos retroativos ao início do procedimento.

**Art. 83.** A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

## 10. Retribuição Anual

Quem faz o depósito e o titular da patente devem pagar a chamada **retribuição anual** a partir do início do **terceiro ano da data** do depósito. Existe aquela retribuição pela concessão da patente e existe também essa outra retribuição anual.

**Art. 84.** O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

O INPI estabelecerá os **critérios** para pagamento antecipado da retribuição anual.

**§ 1º** O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

A cada ano, o **pagamento deve ser feito nos 3 primeiros meses ou dentro dos 6 meses** subsequentes, caso não seja feito nesse início, mas esse pagamento "atrasado" deve ser feito com uma **retribuição adicional**.

**§ 2º** O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Pedido de patente no Brasil com base em pedido já feito em outro país que tenha tratado com o Brasil também se submete ao pagamento da retribuição anual. Sendo exigido até mesmo **pagamento retroativo** referente às **retribuições anuais vencidas** que se referem a antes da data da entrada no processamento nacional. São 3 meses para que o pagamento seja efetuado.

**Art. 85.** O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Não pagar a retribuição configura um sério problema, pois tem como consequência o **arquivamento** do pedido de patente que esteja em andamento ou mesmo a **extinção** de uma patente que já tenha sido concedida.

**Art. 86.** A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.



## 11. Empregado

Pode acontecer de uma invenção ou um modelo de utilidade ser resultado de um **trabalho desenvolvido** por um **empregado** de uma empresa que está desenvolvendo o estudo daquele invento, nesses casos a invenção ou o modelo **pertencem ao empregador e não ao empregado**. O empregado vai receber, em regra, a **remuneração salarial** pelo seu trabalho.

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

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

Um empregado pode querer dar uma de "espertinho", fazendo a invenção e no dia seguinte pedindo demissão, aí logo depois ele vai ao INPI e pede a patente da sua invenção por fora do emprego, pois assim ao invés de a patente ficar com o patrão, vai ser dele.

Porém a lei tenta evitar essa situação ao prever que **patente requerida por empregado em até 1 anos** após **a saída do empregado** considera-se **pertencente ao empregador**, admitindo-se prova em contrário dessa situação.

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

A lei prevê que a possibilidade de que o empregador conceda ao empregado algo a mais além do salário por meio da **participação nos ganhos econômicos** da patente. Esse ganho adicional que pode ser pago ao empregado não fará parte do salário do empregado.

**Art. 89.** O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

**Parágrafo único.** A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Essa regra acima não impede que um empregado possa inventar alguma coisa patenteável. Para que o empregado seja o dono de uma patente é preciso que seja **desenvolvida por ele**, não tendo nenhuma relação com o trabalho que ele faz, desde que os todos os recursos e ferramentas não sejam do empregador. Então, fora do horário de trabalho, em assunto não vinculado ao trabalho e que não utilize recursos do trabalho, o empregado pode inventar o que ele quiser e ser o dono sem ter que se preocupar se ficará sem sua patente.

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

A patente pode ter uma **participação de titularidade coletiva** entre **empregado e empregador**. Isso ocorre se o empregado fizer a sua contribuição pessoal e os recursos utilizados sejam do empregador, que acaba ficando como um financiador do projeto. Essa titularidade em comum estende-se também a outros empregados que tenham participado.

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

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

As regras atinentes a essa estipulação da patente e o reconhecimento da titularidade em relação a empregado e empregador não se aplica apenas nos casos de contrato de trabalho típico de relação de emprego, pois podem ser aplicadas nos casos de **trabalhador autônomo, estagiário** e até mesmo em **contratos entre empresas**. O mesmo vale para situações relacionadas a trabalhos desenvolvidos por pessoas que trabalhem para **algum órgão da administração pública**.

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

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