



By @kakashi\_copiador



# **PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LEI 9.279 DE 1996**

## **OUTROS DETALHES SOBRE PATENTES**

Prof. Cadu Carrilho

# 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.**

## Extinção da Patente

**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.**

## EXTINÇÃO DA PATENTE

Expiração do prazo de **vigência**

**Renúncia** de seu titular

Ressalvado o  
direito de terceiros

**Caducidade**

**Falta** de **pagamento** da retribuição

Inobservância do **Art. 217**

Pessoa **domiciliada no exterior** deve  
constituir e manter **Procurador**

Qualificado e domiciliado no País

Poderes para representar ADM/JUD.

Inclusive receber citação

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.*

## Retribuição Anual

Quem faz o depósito e o titular da patente devem pagar a chamada retribuição todos os anos 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.*

**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.

§ 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.

**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.*