

Parecer sobre denúncia em face de fundação - Patente

PROCESSO Nº 086/2010-MP/47ª PJFMF

**ASSUNTO: DENÚNCIA EM FACE DA FUNDAÇÃO ABC -
PATENTE**

INTERESSADO: MARIO DE TAL

PARECER

MÁRIO DE TAL protocolou representação no Ministério Público do Estado do Amazonas onde apresenta denúncias contra a Fundação ABC, alegando, resumidamente, que:

a) a entidade faz propaganda se dizendo representante do Instituto Nacional de Propriedades Industriais-INPI, o que, segundo o Secretário de Planejamento do Estado do Amazonas não corresponderia a verdade.

b) auditoria nos atos dos diretores pois ingressaram com ação judicial em nome da entidade, sem autorização do conselho.

c) concessão de liminares sem a devida fundamentação, usando a entidade tráfico de influência junto aos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Anexou documentos na representação, bem como cópia de vários processos judiciais.

É, em resumo, o relatório.

Esta Promotora analisará cada um dos três itens apresentados e objetos da reclamação do representante.

DA PRELIMINAR

COMPETENCIA

A CF/88, em seu artigo 109, inciso I prevê que as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência e de acidentes do trabalho e as sujeitas a justiça do trabalho e justiça eleitoral, serão da competência da Justiça Federal.

Portanto, a lide em exame tem particular interesse do Instituto Nacional de Proteção Industrial-INPI, autarquia federal, integrante da administração indireta da União, razão pela qual, evidentemente todo e qualquer conflito deverá ser submetido a Justiça Federal e ao Ministério Público Federal.

De início já se afasta a atribuição deste órgão ministerial em atuar na presente representação, que, aliás, já está sendo instruída no Ministério Público Federal.

DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO

A)- DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – breve exame Lei 9279/96: nova Lei de Propriedade Industrial

O assunto objeto da presente representação versa matéria pertinente a Nova Lei da Propriedade Industrial que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial.

A proteção aos direitos relativos à propriedade industrial se efetua através da concessão de patentes de invenções e de modelo de utilidade; mediante a concessão de registro de desenho industrial e de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas e pela repressão à concorrência desleal. Gama Cerqueira diferencia invenção de descoberta. Para ele, a *invenção*, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então inexistente, a *descoberta* é a revelação de uma coisa existente na natureza.. Ele explica que descobrir é o ato de anunciar ou revelar um princípio científico desconhecido, mas preexistente na ordem natural, e inventar é dar aplicação prática ou técnica ao princípio científico, no sentido de criar algo novo, aplicável no aperfeiçoamento ou na criação industrial.

Já modelo de utilidade é toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático. A disposição ou forma nova refere-se a ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios que nele são empregados para aumentar ou desenvolver a sua eficiência ou utilidade. A proteção conhecida ao modelo de utilidade somente diz respeito à forma ou à disposição nova que traga melhor utilização à função a que o objeto ou parte de máquina se destina.

Modelo industrial é toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação a um produto industrial e ainda se caracteriza por nova configuração ornamental. Desenho industrial é toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.

São elementos da propriedade industrial os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas de indústria, de comércio e de serviço, o uso dos nomes comerciais, os títulos de estabelecimento e as expressões de propaganda.

Esta lei também se aplica ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tem proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil e, também, aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas aqui domiciliadas a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Para efeito de igualdade de condições, as disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou aqui domiciliadas. Os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, para efeitos legais.

A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos industriais, as marcas

de indústria, de comércio e de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Da titularidade

A Lei nº9.279/96 assegura o direito do autor de invenção ou modelo de utilidade de obter patente que lhe garanta a propriedade de tal invenção, sendo estabelecida uma presunção de autoria em relação ao requerente da patente.

O inventor é o sujeito do direito sobre a invenção de que é resultante o direito de obter a patente, isto é, do reconhecimento do Estado ao privilégio de uso exclusivo. A invenção não registrada com as cautelas que a lei impõe, caindo sob o conhecimento público, vulgarizando-se, não proporciona ao inventor o uso monopolístico decorrente do privilégio. Em consequência, o registro tem efeito constitutivo, pois na falta dele não subsiste o direito de exploração, assegurado pelo privilégio concedido pelo Estado.

Com a patente de invenção (documento comprobatório da autoria da invenção) fica assegurado não só a propriedade do invento, como também o direito de exploração do mesmo. É assegurado ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas pela lei.

Presume-se o requerente legitimado a obter patente, salvo prova em contrário. A patente pode ser requerida em nome próprio, ou pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que a titularidade pertença.

A presunção, portanto, é de que seja o inventor quem requer a patente, aperfeiçoando-se essa presunção no caso da

oposição de terceiro, que declara ser o legítimo autor. Só então a autoridade se verá na contingência de, examinando as provas apresentadas pelos interessados, proclamar o verdadeiro inventor, concedendo-lhe a patente do privilégio.

Se se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado em conjunto por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer uma delas, mediante nomeação e qualificação das demais, a fim de que sejam ressalvados os respectivos direitos.

O inventor será nomeado e qualificado, podendo requer a divulgação ou não de sua nomeação. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, será assegurado o direito de obter patente àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Caso haja retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Da patenteabilidade

As Invenções e Modelos de Utilidade Patenteáveis

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Por novidade, entende-se (art. 11) tudo aquilo que não se ache compreendido no estado da técnica, que compreende tudo que não tiver sido divulgado por escrito ou oralmente, até a data do depósito do pedido de patente de invenção.

A atividade inventiva pressupõe uma atividade de criação, no campo técnico, pelo inventor. A aplicação industrial consiste na atualidade prática da invenção e na correspondência desta à exigência ou necessidade buscada pelo inventor, configurando, em suma, uma ideia aplicada no campo técnico, podendo ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria.

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, o qual resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. As criações que não podem ser consideradas como invenções, nem modelo de utilidade são encontradas no art. 10 da lei 9279/96 e são: as descobertas, as teorias científicas e os métodos matemáticos; as concepções puramente abstratas; os esquemas, os planos, os princípios ou os métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; programas de computador em si; apresentação de informações; regras de jogos, técnicas e métodos operários ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, de aplicação no corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, incluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando compreendidos no estado da técnica. Este é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, através de prescrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no estrangeiro, salvo o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

Será considerado estudo da técnica o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, para fins de aferição da novidade, a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, ainda que posteriormente. O mesmo vale para o pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, havendo processamento nacional.

Não é considerado estado de técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorre durante os 12

meses que precedem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo inventor; pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através da publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor; ou por terceiros, baseados apenas em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de ator por ele realizados.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – pode exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhadas ou não de provas, de acordo com as condições estabelecidas no regulamento.

A invenção ou o modelo de utilidade são dotados de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorram de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Da Prioridade

O depósito de pedido feito no exterior dá ao depositante o direito de prioridade à obtenção de patente no Brasil, caso tal país mantenha com o nosso tratado ou convenção sobre patente de invenção. Será assegurado direito de prioridade ao pedido de patente feito em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, nos prazos estabelecidos no acordo, não podendo ser o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos dentro deste prazos.

A reivindicação de prioridade é feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de sessenta dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. Essa reivindicação é comprovada por documento de origem, o qual

deve conter número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhados de tradução simples da certidão de depósito ou documento que seja equivalente e que contenha dados identificadores do pedido, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

A inovação trazida pela nova Lei da Propriedade Industrial, no que se refere à prioridade estrangeira consiste em que o documento de prioridade não mais necessita de tradução juramentada, bastando tradução simples ou declaração de conformidade do depositante. Se a comprovação por documento não se efetuar na ocasião do depósito, ela deverá ocorrer em até cento e oitenta dias contados a partir da data do depósito. Para os pedidos internacionais depositados em países que mantêm acordo com o Brasil, em virtude de tratado, a tradução da certidão de depósito ou de documento equivalente deverá ser apresentada até o prazo de sessenta dias contados da data do início do processamento nacional.

Se o pedido de patente depositado no Brasil estiver fielmente contido no documento da origem, apenas é suficiente uma declaração do depositante sobre isto para substituir a tradução simples. Se se tratar de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 dias contados a partir da data do depósito, ou, se for o caso, 60 dias contados da data da entrada no processamento nacional, sendo dispensada a legislação consular no país de origem. Se a comprovação da prioridade não for feita dentro dos prazos estabelecidos, acarretará em perda de prioridade.

Nos casos de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade originalmente depositado no Brasil, sem apresentar reivindicação de prioridade e não publicado, será assegurado o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil

pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de um ano.

Esta prioridade só será admitida para a matéria do pedido anterior, não incluindo a matéria nova introduzida. Será considerado, para todos os fins, arquivado, o pedido anterior ainda pendente. Não poderá servir de base a reivindicação de prioridade o pedido de patente proveniente de divisão de pedido anterior.

Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Não são patenteáveis: o que for contrário a moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas; 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 forem resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte de seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendem aos três requisitos de patenteabilidade (que são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, os quais estão previstos no art. 8º), e que não sejam mera descoberta.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, microorganismos transgênicos são organismos (exceto o todo ou parte de plantas ou animais) que expressam, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie humana em condições naturais.

Do pedido de patente

O pedido de patente, de acordo com as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial

deve conter: requerimento; relatório descritivo; reivindicação; desenhos (se for o caso); resumo; e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. (Art. 19)

O pedido de patente será submetido a exame formal preliminar e, caso devidamente instruído, será protocolado com a data de sua apresentação. O pedido de patente que não contiver as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (art. 19), mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, o qual estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de trinta dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo. (Art. 21, parágrafo único) O depósito é um ato mais complexo que o simples protocolo do pedido, em razão dos efeitos que produz. Ele assinala não só a anterioridade da apresentação da criação industrial ao INPI - o que implica a definição do titular do direito, em caso de sobreposição de pedidos - mas também o início da contagem de importantes prazos, inclusive o da duração da patente.

Das condições do Pedido

O pedido de patente de invenção tem de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. O pedido de patente de modelo de utilidade deve se referir a um único modelo principal, o qual pode incluir uma pluralidade de elementos diferentes, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que seja mantida a unidade técnico, funcional e corporal do objeto.

O relatório deve descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo que seja possível sua realização por técnico no

assunto. O relatório também deve indicar, se for o caso, a melhor forma de execução (pena de nulidade). Em caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não pode ser descrito na forma prevista e que não estiver acessível ao público, será suplementado o relatório por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. As invenções devem ser fundamentadas no relatório descritivo, definindo a matéria objeto da proteção, de modo claro e preciso e caracterizando as particularidades do pedido.

O pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o fim do exame. Para isso, o pedido dividido tem que fazer referência específica ao pedido original e não exceder à matéria constata do pedido original. Será arquivado o requerimento de divisão que não apresentar tais requisitos.

Os pedidos divididos serão protocolados com a data do depósito do pedido original e apresentará o benefício de prioridade deste, se for o caso. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

O pedido de patente abandonado ou retirado será obrigatoriamente publicado. O pedido de retirada deve ser apresentado em até dezesseis meses, contados a partir da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Dará prioridade ao depósito imediatamente posterior a retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito.

Do Processo e do Exame do Pedido

O processo pelo qual se obtém a patente de invenção se inicia com a apresentação do pedido de depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Em seguida, há o exame da invenção e a obtenção da patente.

O pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data do depósito ou, da prioridade mais antiga (quando houver). Decorrido tal prazo, será publicado. Uma exceção à esta regra é o pedido de patente de objeto de interesse à defesa nacional, o qual será processado em caráter sigiloso e não será sujeito à publicação prevista na Lei da Propriedade Industrial.

A publicação do pedido de patente pode ser antecipada através de requerimento do depositante. Ficarão a disposição do público, no INPI, cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos. Na publicação constarão apenas dados identificadores do pedido de patente.

Após publicado o pedido de patente e até o final do exame, é facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. O exame só será iniciado decorridos sessenta dias após a publicação do pedido de patente. Até o requerimento do exame, o depositante poderá efetuar alterações para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, desde que tais alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

O exame do pedido de patente deve ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena de arquivamento do pedido. O pedido de patente pode ser desarquivado, sob requerimento do depositante, dentro de sessenta dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Após requerido o exame, deverão ser apresentados, sempre que solicitado, no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento do pedido: objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade; documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e tradução simples da certidão de depósito ou

documento equivalente, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista pelo art. 16, § 5º.

De acordo com o art. 35 da LPI, por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: patenteabilidade do pedido; adaptação do pedido à natureza reivindicada; reformulação do pedido ou divisão; ou exigências técnicas.

O depositante será intimado para manifestar-se no prazo de noventa dias, se o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou se formular qualquer exigência. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Respondida a exigência, mesmo que não cumprida, ou contestada sua formulação, e ocorrendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Concluso o exame, será proferida a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

Logo, podemos resumir as fases do pedido de patente dessa forma:

- 1º) Pedido de depósito (+ 60 dias)
- 2º) publicação
- 3º) exame do pedido (mediante requerimento do depositante. Prazo de 36 meses sob pena de arquivamento do pedido).
- 4º) decisão: deferimento ou indeferimento do pedido de patente.

Da Concessão e da Vigência da Patente

A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, sendo expedida a respectiva carta-patente.

De acordo com o art. 40 da Lei nº 9279/96, a propriedade e o direito de uso exclusivo da invenção não são perpétuos. Versa o artigo que a patente de invenção terá vigor por 20 anos contados

a partir da data do depósito do pedido, ou prazo de 10 anos a contar da data de sua concessão.

Da Proteção conferida pela Patente

Dos Direitos

O teor das reivindicações constante no relatório descritivo e nos desenhos determinará a extensão da proteção conferida pela patente. A patente confere o direito de impedir terceiro, sem consentimento do titular, de produzir, usar, colocar à venda ou importar: produto objeto de patente, ou produto diretamente por processo patenteado. Além disso, a LPI ampara o *contributory infringement*, ao conferir ao titular da patente o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos.

Ocorre violação de direito da patente de processo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, por meio de determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Logo, em caso de violação de patente de processo de fabricação, compete ao acusado o ônus de provar que seu produto foi obtido por processo diverso do protegido pela patente.

Não se considera violação de patente a preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como o medicamento assim preparado.

A nova lei se aplica aos pedidos de patentes em andamento,

exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos, medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação(art. 229).

Para estes, a atual lei prevê uma revalidação condicional (pipeline), para quem tenha esse direito garantido por tratado ou convenção em vigor no Brasil (que é o Acordo TRIPs), do primeiro pedido de patente depositado no exterior (art. 230). Esse direito é condicional, porque depende de o objeto da patente não ter

sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados por terceiros, no país, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

Esse depósito deverá ser feito dentro do prazo de um ano contado da publicação da lei (art. 230,§ 1º). Preenchidos esses requisitos, a patente será conhecida tal como concedida no país de origem (§ 3º), pelo prazo remanescente de proteção do país de origem (§ 4º). Se o pedido de patente já foi depositado no Brasil, o requerente deverá dele desistir e depositar novo pedido na forma da lei (§ 5º). Esse direito se estende aos nacionais ou domiciliados no país, ficando assegurada a data da divulgação do invento para o início do prazo de vigência de vinte anos de proteção (art. 231).

A nova *Lei da Propriedade Industrial, de acordo com a Constituição do Brasil*, assegura o direito adquirido de quem fabricava o produto a prosseguir na sua fabricação, sem pagamento de royalties retroativos ou futuros (art. 232). É assegurado ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive no que diz respeito à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Se o infrator obteve conhecimento, através de qualquer meio, do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início de exploração.

Do Usuário Anterior

Será assegurado à pessoa de boa fé que explorava seu objeto no país, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, o direito de continuar a exploração na forma e condições anteriores, sem ônus.

Esse direito não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através da divulgação oficial do pedido, desde que tal pedido tenha sido depositado no prazo de um ano, contado da divulgação.

Da Nulidade da Patente

Se a patente for concedida de forma contrária às disposições da Lei da Propriedade Industrial, ela será tida como nula. A nulidade parcial ocorre quando a nulidade não incide sobre todas as reivindicações; apenas sobre parte delas, constituindo as demais matérias patenteáveis por si mesmas.

A nulidade produzirá efeito ex tunc, ou seja, a partir da data do depósito do pedido.

Do Processo Administrativo de Nulidade

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.

O processo de nulidade pode ser instaurado de ofício ou através de requerimento de qualquer pessoa com legítimo

interesse, dentro do prazo de seis meses, contados a partir da concessão da patente.

Da Ação de Nulidade

A ação de nulidade da patente pode ser proposta a qualquer momento da vigência da mesma, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. O prazo para contestação do réu titular da patente será de sessenta dias; transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, a fim de que terceiros fiquem cientes.

Da Cessão e das Anotações

Poderão ser cedidos, total ou parcialmente, o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível.

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.

Das licenças

Da Licença Voluntária

O titular de patente ou o depositante pode realizar contrato de licença para exploração, podendo, o titular, conceder todos os poderes ao licenciado para agir em defesa da patente. Havendo aperfeiçoamento em patente licenciada, este pertencerá a quem o fez, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para o seu licenciamento.

Da Oferta de Licença

Pode o titular da patente requerer ao INPI que a coloque em oferta com fins de exploração. Cabendo ao INPI a publicação da oferta. O titular da patente pode requerer o cancelamento da licença, nos seguintes casos: se o licenciado não iniciar a exploração efetiva dentro do prazo de um ano da concessão; interromper a exploração por tempo superior a um ano; ou ainda, se não forem obedecidas as condições da exploração.

Da Licença Compulsória

A licença também pode ocorrer de forma compulsória. Ficará submetido a ter a patente licenciada de forma compulsória, o titular que exercer seus direitos de forma abusiva, ou por meio dela praticar abusos de poder econômico, que sejam comprovados nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Também são motivos de 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 inviolabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Da Patente de Interesse da Defesa Nacional

O pedido de patente das invenções que significam interesse à Segurança Nacional devem ser originário do Brasil, sendo o seu trâmite de caráter sigiloso, não havendo a etapa das publicações como ocorre nos demais processo de concessão de patentes.

Do Certificado de Adição de Invenção

Caso haja aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido ao objeto da invenção, a lei permite no seu art. 76 mediante requerimento do depositante do pedido ou titular da patente, um certificado de adição a fim de proteger tal modificação no invento. O pedido de certificado de adição será examinado de acordo com o mesmo procedimento de concessão de patentes.

Da Extinção da Patente

A extinção da patente dar-se pela expiação do prazo de vigência, pela renúncia do titular, pela caducidade, por falta de pagamento da anuidade ou pela ausência de procurador no Brasil com poderes de representar judicial e administrativamente o domiciliado no estrangeiro.

A caducidade ocorre quando no prazo de 2 anos após a 1º concessão de licença compulsória, o titular não sana ou previne o abuso ou desuso, com exceção dos motivos justificáveis. Se a patente for concedida em desacordo com as normas da LPI (art. 46), ela será tida como nula.

Da Retribuição Anual

A partir do início do terceiro ano da data do depósito estarão sujeitos ao pagamento de retribuição anual o depositante do pedido e o titular da patente. Tal pagamento deverá ser efetuado dentro dos três primeiros meses de cada ano, podendo, também ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. Caso não se efetue o pagamento da retribuição anual, ocorrerá o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

Da Restauração

O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular o requerer, dentro de três meses, contados a partir da data de arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica. (Art. 87).

Da Invenção e do Modelo de Utilidade Realizado por Empregado ou Prestador de Serviço.

Se a invenção ocorrer durante a vigência de contrato de trabalho ou de prestação de serviço, tendo por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, dispõe a lei que o invento será de exclusiva propriedade do empregador. Nesse caso, faculta conceder ao empregado ou não participação nas consequências econômicas da criação.

Caso a invenção não seja decorrente de contrato de trabalho, e não tendo o empregado se utilizado de quaisquer recursos e utensílios pertencentes ao empregador, a propriedade da invenção será apenas do empregado.

Se a invenção resultar do uso de recursos do empregador, juntamente com a contribuição pessoal do empregado, a propriedade será comum desde que não haja disposição contratual contrária.

INTERPRETAÇÃO PRÁTICA

No caso específico, o representante firmou um contrato de prestação de serviço com a Fundação ABC e, durante a vigência deste contrato, "inventou".

Assim, conforme afirma a lei da propriedade industrial, os direitos do invento são do empregador. No caso a Fundação ABC, que poderá conceder ao empregado, ou contratado, participação nos resultados do invento.

ASSIM NADA DE IRREGULAR NA ATIVIDADE DA ENTIDADE, se ela entender não ser caso de o empregado, contratado, participar no resultados do invento.

DOS ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO ABC - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA ENTIDADE

Segundo a moderna doutrina fundacional quem deve representar a entidade, em juízo ou fora dele, é o diretor-presidente, no caso específico da ABC, o estatuto assim determina.

Vejamos o que ensina Sabo Paes:

A representação orgânica, normalmente referida como representação ativa e passiva nos atos jurídicos e extrajudiciais, cabe à aquele que é designado no estatuto, recaindo o encargo, normalmente a um membro da diretoria (diretor-presidente)

As atribuições da Diretoria Executiva e se seus integrantes - podem a título exemplificativo serem assim enumeradas:

Compete ao Diretor-presidente

Representar a fundação em juízo ou fora dele, podendo delegar essa atribuição em caso específico, e constituir mandatários e procuradores.

Portanto analisando o que dispõe o estatuto da entidade, bem como a doutrina dominante não existe o que discutir no que concerne a esta questão pois o presidente do Conselho tem autoridade para determinar que a Diretora Presidente representa a entidade judicial e extrajudicialmente

A este respeito diz o estatuto da entidade:

Artigo 18- Ao Presidente do Conselho Diretor compete:

I- Representar a ABC em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, podendo para tanto delegar poderes e constituir mandatários;

Artigo 19- Ao Diretor-Presidente compete:

I- Representar a ABC em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, mediante determinação do Presidente do Conselho-Diretor, podendo subestabelecer.

Logo, não assiste razão ao representante neste aspecto.

DAS DECISÕES JUDICIAIS

No tocante as supostas irregularidades, ou utilização de tráfico de influência nas decisões judiciais, como envolve Juízes e Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, cabe ao representante encaminhar documentos ao Conselho Nacional de Justiça, com sede em Brasília, e a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Deve, também, recorrer da decisão, por meio de seu representante legal, (advogado), e não o Ministério Público, por se tratar de interesse individual.

CONCLUSÃO

Por tudo o acima exposto, não existindo razões para a instauração de Inquérito Civil ou de procedimento preparatório ao IC, o Ministério Público, por esta agente ministerial se posiciona pelo arquivamento das presentes peças de informação com remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, para cumprimento do previsto no inciso XVII, do artigo 43 da Lei Complementar n. 11/93.

Manaus, 01 de janeiro de 2011

KATIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça

Referências

COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*. 9. ed. São Paulo: Saraiva 1992.

MARTINS, Fran. *Curso de Direito Comercial*. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. v.1. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade Intelectual e As Novas Leis Autorais*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

**GRÁFICA
MODERNA**

IMPRESSÃO E ACABAMENTO

Fones: (92) 3237-8791 / 3613-8836 / Telefax: (92) 3237-7422
E-mail: graficamoderna@netlum.com.br

Este livro foi Impresso sobre papel offset 90g/m²
pela Gráfica Moderna em Novembro de 2011



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça