

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Em 8 de dezembro de 2011

DIREITO DE PATENTES
INDUSTRIAIS. PERÍODO DE
GRAÇA. NÃO RETROAGE O ART. 12
DA A LEI 9.279/96 A MOMENTO
ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA.

DA CONSULTA E DOS FATOS	2
Do fato pertinente	2
DO QUE SUSCITAMOS EM NOSSO PARECER PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL	3
<i>Da nulidade da patente em face da revelação prévia</i>	3
A revelação se deu antes do depósito	5
A questão do período de graça	5
Da eficácia do período de graça	7
Quando a ação da Idelbron não importaria na nulidade da patente	12
DAS CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES	13
<i>De quando o uso público do invento afeta resulta na nulidade da patente</i>	13
<i>De como o período de graça é uma norma excepcional</i>	16
<i>De que dispositivo se cuida</i>	18
Art. 12 Período de graça	18
Direito Anterior	18
Direito Internacional Pertinente	19
Ato normativo do INPI	19
[a] Período de graça	20
Precedentes judiciais	20
Período de graça e garantia de prioridade	20
Quais atos de divulgação são cobertos pela graça	20
Graça não é panacéia	21
Graça é objetiva	21
Graça é limitada à hipossuficiência	21
Precedentes judiciais	22
Doutrina Complementar	23
Precedentes judiciais	23
[b] Para ambas patentes	23
[c] Os doze meses	23
[d] Do depósito	23
Precedentes judiciais	23
[e] Da prioridade	24
Precedentes judiciais	24
[g] Publicação não autorizada feita pelo INPI	24
Precedentes judiciais	25
[h] Divulgação por terceiros	25
Doutrina complementar	25
Precedentes judiciais	25

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

[i] Prova de revelação.....	26
<i>De como não cabe período de graça na hipótese.....</i>	26
A graça deve ser requerida para ser reconhecida.....	26
Não se aplicava o período de graça ao momento que a revelação foi feita.....	26
Do parecer normativo do INPI neste sentido.....	27
Da especificidade da revelação efetuada antes da <i>vacatio legis</i>	27
Da impossibilidade de retirada do invento do domínio público.....	29
CONCLUSÃO.....	30

Da consulta e dos fatos

Solicita-nos a Companhia Siderúrgica Nacional através de seus eminentes advogados, nosso entendimento a respeito da possível retroatividade de efeitos do dispositivo do art. 12 da Lei 9.279/96, o chamado período de graça, introduzido a partir de *vacatio legis* que se conclui em 14/5/1997.

Tal questão é suscitada em respeitável ilustrada sentença proferida a 14 de novembro de 2011 no Processo No. 0809277-86.2010.4.02.5101 (2010.51.01.809277-1), 9ª VARA FEDERAL da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.

Para responder as esta consulta, em primeiro lugar suscitamos consulta anterior, em parecer perante ação relativa a idênticos fatos, mas com pretensões de outra natureza, então em curso perante o TJRJ; em seguida, teceremos nossas considerações específicas a este feito.

Do fato pertinente

Transcrevamos o terço da sentença pertinente:

Nesta alega como fundamento da nulidade da patente, o reconhecimento da perda da novidade do invento, em decorrência do invento ter se tornado de conhecimento público, eis que antes de depositar o pedido de patente, o segundo réu apresentou em 07.02.1997, 10 amostras de brocas com insertos de metal duro para o teste, bem como apresentou proposta técnica à autora da presente ação que revelaram as informações necessárias para realizar o invento antes da data do pedido de patente, que só ocorreu em 06.06.97. Conclui, assim ser nula a patente do primeiro réu pela perda da novidade do invento, não lhe socorrendo o artigo 12, inciso I, da Lei n. 9279/96, pois, ainda não estava em vigor tal dispositivo.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Do que suscitamos em nosso parecer perante a justiça estadual

Note-se que, reiterativamente, mencionamos abaixo a designação da sociedade Idelbron para indicar atos e fatos que, neste feito, se acham identificados com o autor Fabio Jorge Botelho Batista. Assim, para tornar mais líquida a pertinência do antes considerado, transcrevemos aqui o pertinente indicando a indicação subjetiva adequada.

O enunciado anterior é o que se lê a seguir:

Da nulidade da patente em face da revelação prévia

Como relatado na seção 1.1.3,

Antes de pedir patente, a Idelbron repassou à consultante documentos e informações que identificaram e *descreveram* a tecnologia desenvolvida, de forma a que um técnico no assunto poderia praticar o invento.

Tal se teria dado, em primeiro lugar, pela *apresentação de proposta técnica descrevendo a solução elaborada*, e em segundo lugar, pela *entrega do produto inventado*, para teste e uso da consultante, ambos fatos ocorrido antes do pedido de patente

Temos assim dois fatos que potencialmente eliminam a novidade, e impedem a concessão da patente, ou a ferem de nulidade *ex tunc*.

- a) A circulação de um bem no qual se corporifica o invento, de forma que qualquer técnico na arte possa depreender a solução técnica; e
- b) O fornecimento de documentos que por si só revelam a solução técnica.

Quais as características da revelação que importem na perda da patente?

Dissemo-lo na seção 2.4:

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Quanto ao efeito dessa revelação, citamos Gama Cerqueira¹:

A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito do pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade.

Trazer a broca a teste, colocando-a em uso, necessariamente acaba com a novidade, como mais uma vez diz Gama Cerqueira²:

Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade.

O fato de a Consulente poder repassar a terceiros a tecnologia, para criar outra fonte de fornecimento, definiria a suficiência da revelação. Mas – como já indicamos – para poder enunciar como matéria de direito que haveria nulidade na patente, consultamos especialista em patentes, que pudesse prover a certeza técnica desta conclusão.

Para garantir a autonomia e independência dessa análise, utilizamos especialista de nossa confiança, sem escolha ou ônus da Consulente (quanto à qualificação do especialista, vide Anexo II). Os resultados, constantes do Anexo I, são os seguintes:

Com as características descritas no item 3.1 da “Proposta Técnica”, seria fácil para um técnico no assunto compreender as características do tubo EXTERNO que se encontra reivindicado na patente PI 9905187-7.

É importante salientar que as características do tubo interno (70), que completa o objeto da PI 9905187-7, **NÃO** estão reivindicadas na referida patente.

Considero, sim, que para um técnico no assunto, as características essenciais da BROCA, descrita na patente PI 9703496-7 estão declaradas na proposta técnica. (...)

¹ Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p. 77.

² Id..

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Diante do exposto e considerando que a “Proposta Técnica” apresenta-se com data anterior às datas de depósito de cada uma das patentes em questão, o conteúdo da citada “Proposta” antecipa, aos olhos de um técnico no assunto, as principais características previstas nas patentes PI 9703496-7 e PI 9905187-7 .

Assim, entendemos que, com base nesse pronunciamento, a patente seria nula de raiz, inexistente assim qualquer poder de exclusão. (...)

A revelação se deu antes do depósito

A revelação pelo fornecimento do bem, que por si só manifesta transparentemente a tecnologia se deu, segundo a confissão do autor:

Apesar dessa rejeição, o autor apresentou, **em 07.02.1997**, 10 amostras de brocas com insertos de metal duro para teste. “ (...)

“Assim, em **25.02.1997**, a Idelbron apresentou sua proposta de contrato referente à consulta da CSN, na qual foram apresentados os tubos e o punho para altos-fornos solicitados pela Ré, **bem como a alternativa da broca com insertos de metal duro inventada pelo autor, verbis: (...)**

Assim, em 25 de fevereiro de 1997 o Autor da ação – e a Idelbron – revelaram toda a tecnologia pertinente. As patentes em questão foram depositadas:

- PI 9703496-7, depositada em 06/06/1997 e concedida em 19/02/2002 cujo objeto é uma broca perfuradora e
- PI 9905187-7, depositada dia 19/08/1999, cujo objeto é um punho descartável para haste tubular de perfuração.

Assim, a revelação se deu em fevereiro, e a primeira patente foi depositada em agosto.

A questão do período de graça

Dissemos em estudo recente ³:

Dois problemas são recorrentes no Direito de Patentes:

- a revelação inadvertente ou abusiva de uma tecnologia patenteável, antes de requerida a proteção;
- a necessidade de testar ou expor o invento, antes de requerida a proteção;

³ A novidade das patentes e suas exceções, em particular o período de graça, in BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Como a divulgação do invento, capaz de incorporá-lo ao estado da técnica, elimina a possibilidade de obter patente no sistema de novidade absoluta, sempre se tentou moderar o rigor desse regime nesses casos, no interesse da própria dinâmica inovadora. (...)

Com a nova lei de 1996, uma nova estratégia surge. Ao invés de um depósito preventivo, antes da revelação pública do invento, traz-se dos exercícios de harmonização a idéia do *período de graça*⁴. Tal instituto se volta mais à primeira das duas razões apontadas para se antecipar o momento de apuração do estado da técnica⁵. (...)

Escrevendo enquanto ainda em discussão o projeto que resultou no CPI/96, Geraldo Dannemann assim manifestava o propósito do novo modelo legal:

1º) Atender aos pesquisadores, notadamente os das universidades, que publicam os resultados de suas pesquisas antes da apresentação dos seus pedidos de patente, e,

2º.) Beneficiar os inventores de uma maneira geral, domiciliados no Brasil, que a minguia de uma cultura acerca da existência de um sistema de patentes entre nós, divulgam ou exploram seus inventos antes do requerimento de suas patentes⁶.

Assim preceitua a Lei 9.279/96:

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

4 Comparemos com o que descreve Douglas Gabriel Domingues, “O período de graça pode ser conceituado como a salvaguarda temporária da novidade de uma invenção, de um modelo de utilidade ou de um desenho industrial, que permite ao titular do direito, antes mesmo de depositar seu pedido de privilégio, revelar as características básicas do produto, processo ou meio que os criou, bem como sua aplicação, sem prejudicar sua novidade”. Apud. Gabriel Di Blasi Júnior, A exploração de patentes e o período de graça no regime vigente. In: Revista da ABPI, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 50, jan/fev 2001. p. 22

5 Vide, quanto à questão, Dannemann, Gert Egon: Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, n 13 p 33 a 36 nov./dez 1994. Gabriel Di Blasi Júnior, A Exploração de Patentes e o Período de Graça no Regime Vigente, Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 2. Sobre o instituto em todos os países que o prevêm, vide Joseph Straus, Expert Opinion on the Introduction of a Grace Period in the European Patent Law (2002), encontrado em <http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/pdf/galama.pdf>.

6 Op. cit.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento

Como se vê, assim, o período de graça resulta como uma novidade da lei de 1996, que entrou em vigor em 14/5/1997:

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação. (...)

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

Da eficácia do período de graça

Assim, a nova instituição passou a aplicar-se a partir de 14/5/1997. Aplicou-se imediatamente, criando um período de proteção *anterior à vigência da lei?*

Por sua natureza subjetivamente benéfica, assim se poderia alvitrar. Há, no entanto, uma vedação de fundo constitucional que impediu essa aplicação retroativa.

Assim nos antecipamos sobre essa questão:

Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público.

Tal é um princípio geral de legitimação constitucional dos direitos exclusivos sobre criações do espírito, expressivas, tecnológicas ou de imagem empresarial.

A vocação das criações humanas é para seu uso livre e por todos. Assim lembrava D. Pedro II, em suas instruções à Comissão do nosso primeiro código civil:

"O pensamento não pode ser objeto de propriedade, como as coisas corpóreas. Produto da inteligência, participa da natureza dela, é um atributo da personalidade garantido pela liberdade da manifestação, direito pessoal. Uma vez manifestado, ele entra na comunhão intelectual da humanidade, não é suscetível de apropriação exclusiva. O pensamento não se transfere, comunica-se. . . chamo a atenção da

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

*Comissão sobre a necessidade do harmonizar os direitos do autor com a sociedade..."*⁷

No entanto, desde o séc. XVII tem-se instituído direitos de exclusiva para garantir retorno no investimento nas criações expressivas e tecnológicas. Por tornarem exclusiva a exploração econômica dessas criações, tais direitos têm sido tradicionalmente classificados como *monopólios* ou, na tradição lusitana a brasileira, *privilégios*⁸.

O principal intérprete da primeira lei de Propriedade Intelectual ainda em vigor - o Estatuto Inglês dos Monopólios de 1621 -, Lorde Coke, escrevendo em 1644⁹, definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:

"[o] monopólio é uma instituição ou benesse que o rei, por concessão, comissão ou ato de mesmo efeito, confere a qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, a exclusividade de compra, venda, elaboração, criação ou utilização de qualquer coisa, pelo qual qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, passam a ter cerceada uma liberdade que detinham antes, ou passam a ser impedidos no seu negócio legal." (tradução nossa)¹⁰.

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, são sempre *res nova*, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”, seriam de uma subespécie socialmente aceitável¹¹.

7 Ata sessões Comiss. Org. Proj. Cód. Civ. 1889 Rev. Inst. Hist., vol. 68, 1ª parte, 33. D. Pedro II (1889). Note-se que a posição de D. Pedro reflete com extrema fidelidade a de Thomas Jefferson, que é tema recorrente ainda hoje nos acórdãos da Suprema Corte Americana quanto a patentes: “Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”.

8 Para discussão dessas noções jurídicas, vide BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006, ou Borges Barbosa, Denis, "Why Intellectual Property May Create Competition Problems" (2007). Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1006085>.

9 Edward Coke, 3 Institutes of the Laws of England (London 1644).

10 “ (a) monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in their lawful trade.”

11 Nota Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994), falando dos autores

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais importantes quanto aos direitos exclusivos sobre criações intelectuais - o conflito entre a restrição ao livre uso da informação, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de ser informado e de usar da informação ¹².

A instituição de uma exclusiva – nada por acaso – exclui a sociedade da plena fruição das criações no presente, plenitude que ocorreria se não instituído o monopólio. Mas, ao fazê-lo, intenta consolidar a atividade criativa numa economia de mercado, tornando-a profissional e permanente.

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos ¹³. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição ¹⁴.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presente, se coarctada, ofende o estatuto básico de direitos. A liberdade futura é robustecida por uma exclusão temporária, no que mais e mais criação possa ensejar.

da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants as monopolies, albeit of a desirable and acceptable type”.

12 The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

13 Statute of Monopolies, “6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (...)”.

14 Stuart Mills, *Principles of Political Economy*: A condenação dos monopólios não deve estender-se às patentes, porque é permitido ao originator de um processo aperfeiçoado deter, por um período limitado, o privilégio exclusivo de usar sua própria melhoria. Isto não torna o produto mais caro só para seu benefício, mas meramente posterga uma parte da redução de custos, benefício esse que o público deve ao inventor, a fim compensá-lo e recompensar para o serviço. ... neste caso, assim como na questão análoga do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei que permitisse a todos usar livremente o resultado do trabalho de alguém, sem seu consentimento, e sem dar-lhe uma compensação equivalente.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Assim, a impossibilidade de apropriação singular do domínio comum é central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasião de perquirir tal noção em trabalho recente ¹⁵, nos termos abaixo.

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular. Não se trata de abandono da obra, *res nullius* ou *res derelicta*, suscetível de apropriação singular por simples ocupação.

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória ¹⁶.

Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente; ou simples apropriação indébita. A lei ordinária e a pétrea constitucional o previnem.

Assim o indica o Acórdão na Apelação Cível 2005.51.01.500358-5, julgado da 2.ª Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região em 6 de setembro de 2006:

E M E N T A

DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA
LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE
ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS
AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO
ANGLÓFONA TRIPS.

15 Domínio Público e patrimônio cultural, in Direito da Propriedade Intelectual, Estudos em Honra ao Padre Bruno Hammes, Ed. Juruá, 2006.

16 Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade, todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960 – 04-05-76, TJ/SP).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

I – Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*.

E, de forma mais extensa e articulada:

Com efeito, quer no campo do direito privado quer no campo do direito público, a questão da aplicação da lei nova aos factos pendentes resolve-se com a verificação da ocorrência, ou não, no caso, de direito adquirido, de ato jurídico perfeito ou de coisa julgada.”

Ora, quando da concessão da patente sub judice foi fixado, por lei, o prazo de 15 (quinze) anos, para que a mesma entrasse em domínio público. Portanto, tem-se estabelecido um termo pré-fixado, o que implica em reconhecer que uma norma posterior que lhe altere acarreta em violação de direito adquirido da coletividade e, portanto, indisponível.

Além disso, não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*. No presente caso, não podemos deixar de perder o foco que a proteção conferida pela propriedade intelectual constitui em exceção e que a regra vem a ser o domínio público e, dessarte, a interpretação sustentada pela apelada vem em desfavor da coletividade, que se encontrará tolhida de ter acesso livre a esse conhecimento tecnológico¹⁷.

O entendimento por tal inderrogabilidade é arraigado na jurisprudência, como se lê no acórdão unânime do mesmo órgão julgador, de 26 de junho de 2007:

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRIMEIRO DEPÓSITO. PRORROGAÇÃO. PRAZO REMANESCENTE. DOMÍNIO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO.

(...) 3. A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto.

17 Voto Vencedor do Des. André Fontes, da 2. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, em 27 de setembro de 2005, em Acórdão com a seguinte ementa: DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO ANGLÓFONA TRIPS. I – Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*. (...)

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

4. Apelação improvida.

A jurisprudência igualmente aponta a *ratio juris* dessa inderrogabilidade, qual seja, a entrada no patrimônio comum de um valor socialmente relevante:

Não se pode, no caso, em termos de vigência de patentes e de domínio público sobre inventos, falar de lei mais benéfica, pois, em se tratando de patentes, estar-se-á diante de interesses contrapostos, ou seja, de um lado, os autores do invento protegido; do outro, os que pretendem se utilizar livremente do invento, após o decurso do prazo de patente¹⁸.

Assim, o Poder Legislativo carecia de poderes para - *fazendo retroagir o período de graça* – retirar do domínio público algo que já nele estava.

Assim, a revelação feita pela Idelbron maculou inexoravelmente a patente, ferindo-a com nulidade.

Vide ainda que este entendimento é acompanhado pela doutrina:

“... Contudo, pode haver aqui uma controvérsia, uma vez que, por outro lado, pode se considerar que, se um invento foi divulgado antes da entrada em vigor desta Lei, então ele passou a pertencer ao domínio público, não mais podendo ser apropriado por meio de uma patente.”¹⁹

Quando a ação da Idelbron não importaria na nulidade da patente

No entanto, como se viu na seção 2.4.2, não é revelação a circulação de uma informação – produto revelador ou documento prejudicial – quando haja relação contratual entre as partes que importe em confidencialidade.

Se a Idelbron fornecesse à Consulente uma inovação nos termos de uma encomenda tecnológica, a relação contratual impediria os efeitos prejudiciais da revelação *se e enquanto houvesse situação de apropriação da titularidade*. Não existe presunção de revelação no fluxo de informações entre contratante e contratada, que resulta em titularidade da contratante.

Na saborosa expressão inglesa, há, na entrega de uma encomenda tecnológica, uma *privity of contract*, uma privacidade contratual, na qual não cabe a revelação

18 Voto do Relator Juiz Fed. Conv. Aluisio Gonçalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acórdão do Proc. 199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, decisão por unanimidade.

19 DANNEMANN. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Renovar, 2005, p. 31.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

prejudicial. Ao entregar o que lhe fora encomendado, a Idelbron não revelou seu alegado invento (ou do Autor da ação) a terceiro, de forma a perder-lhe a novidade.

Das considerações complementares

A luz da ilustrada e cuidadosa decisão judicial de que se trata, cabe agora manifestar nossas ponderações complementares.

De quando o uso público do invento afeta resulta na nulidade da patente

O ponto crucial, então, são os efeitos desse uso público, sem impor dever de sigilo, antes de depositar o pedido de patente. Para não descurarmos do que sempre mantivemos a respeito do fato, transcrevemos nosso Tratado:

[4] § 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido 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. Redação similar tinha o CPI 1971 (Art. 6º Par. 3º), “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso (...)”.

Os textos anteriores não discordam do princípio:

O de 1945:

Art. 7o. - Par. 1º. Considera-se nova a invenção:

Que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido no país, (...) usada publicamente (...) de modo que possa ser realizada”.

O de 1967; com uma pequena variação:

Art. 5º - Par. 1º. Considera-se nova (...) a invenção que, até a data do depósito do pedido não tenha sido (...) explorada no país.

O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que desde o Dec. 7903/45 segue-se os mesmos princípios do Código vigente: o de que é o uso público que constitui anterioridade ou divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1996..

Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que desenvolveremos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a doutrina pertinente. Dizia a lei francesa de 2 de janeiro de 1968:

« Art. 8º (...) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par (...) un usage (...) avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande déposée a l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée »

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente Européia). Já a lei alemã entende que não é nova a invenção já utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem do ofício possa a reconstituir. A lei italiana também exige que, para ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma pública, em proporção suficiente para ser realizada. O requisito de publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), Japão e E.U.A.

Assim, quanto à questão, a doutrina destes países raciocina com base em legislação análoga à brasileira. Suas conclusões são, desta forma, aplicáveis ao caso.

Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um exemplo frequente é o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais -que descreviam o invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido fosse apresentado.

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a de quando o *uso* de um invento constitui anterioridade ou divulgação.

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores²⁰:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade.

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade²¹. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre período de graça.

De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor da informação pode compreendê-la.

Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda:

“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...)”²².

E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77):

“A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito d pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso,

20 Chavanne e Burst, op. cit. , loc. cit.

21 Burst et Chavanne, op. cit. p. 19

22 Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina.

Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à possibilidade de realização da invenção, isso não significa que a invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a lei alemã, entre outras.

Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”.

Quanto às observações de Gama Cerqueira, atinentes à redação peculiar da lei de 1945, que exigia explicitamente que, para constituir anterioridade o uso devia ser público de forma a poder ser realizada, é de crer persistência do requisito, mesmo na lei vigente. A comparação da lei francesa de 1967 (que acompanhava o código brasileiro de 1971) com a doutrina, acima reproduzida, basta para confirmá-lo. É uma exigência natural, decorrente da estrutura do sistema.

Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (strictu sensu) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do invento em indústria não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor.

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento. Este, mesmo usado publicamente, estando oculto no interior de uma máquina, de forma a que ninguém a ele tenha acesso, não constitui anterioridade. Entender o contrário seria destruir o sistema de patentes.

Com efeito, se a existência de um segredo de fábrica pudesse destruir a novidade do invento, seria premiada a não revelação ao público das tecnologias úteis. A contrapartida do privilégio é a revelação; quem quiser ter os benefícios do monopólio (temporários), que cumpra a obrigação correspondente.

Suponhamos o entendimento contrário. O inventor guarda segredo: não comunica a invenção ao público. Uma vez que um terceiro resolve comunicar a aquisição tecnológica, o inventor sigiloso pode puni-lo com a imprivilegiabilidade, conservar a vantagem prática que já possui (pois já usa) e continuar tirando proveito de sua atitude inicial, contrária ao progresso tecnológico.

O teor da Constituição da República, em seu art. 5º., XXIX, e o da lei 5648/70, Art. 2º, proíbem que o INPI compactue com tal comportamento, contrário às funções tecnológicas e econômicas das leis de propriedade industrial.

De outro lado, a comprovação do uso público é difícil; exige, a mais das vezes, prova testemunhal e pericial, tudo incompatível com a natureza do procedimento administrativo. Será

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

mais adequadamente comprovado através de ação declaratória própria, ou de justificação, se for o caso.

Uso é também a circulação de objeto com tecnologia não opaca.

Neste item discutiremos um caso específico em que o uso anterior constitui anterioridade: a hipótese em que a presença do objeto físico na qual o invento se incorpora revela a nova tecnologia nele intrínseca. Ou seja, há perda de novidade pela revelação da tecnologia aparente, ou que se torna transparente pela própria circulação física do *corpus mechanicum*²³.

Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações. Este entendimento, de que o *uso público* da invenção entrega o invento ao domínio público é de entendimento geral. Disse a Suprema Corte dos Estados Unidos já em 1829:

A correta interpretação da lei patentária é que o primeiro inventor não poderá adquirir um direito a uma patente se ele aceitou que o objeto inventado viesse a uso público ou vendido publicamente para uso antes da solicitação de sua patente. Este ato voluntário, ou aquiescência na venda ou uso público, é um abandono de direito, ou, melhor dizendo, impede a satisfação dos termos e condições legais, segundo os quais somente o Secretário de Governo é autorizado a outorgar uma patente²⁴.

No entanto, não há perda de novidade quando o *corpus mechanicum* circula em condições que asseguram um dever de confidencialidade. Desta feita, se a circulação do *corpus mechanicum* que revela a tecnologia, ou ainda da descrição da tecnologia por documento escrito, se faz *entre partes sujeitas a um contrato* no qual a confidencialidade é juridicamente imposta, não há perda de novidade. Mas, à falta desse requisito, ocorre revelação prejudicial, e perde-se a novidade.

Assim, a simples circulação de um bem, no qual se revela a tecnologia, prejudica a novidade, e impede a patente; tal não se dá, no entanto, se houver uma relação legal ou obrigacional de confidencialidade pela qual, garantindo-se eficazmente o intuito de reserva (a chamada “Regra de Savigny”), mantém-se o sigilo do invento.

O mesmo se dá quanto a quaisquer das fontes que prejudicam a novidade, inclusive a circulação de documentos hábeis a revelar o invento.

De como o período de graça é uma norma excepcional

Nosso ponto aqui é que não cabe uma leitura extensiva e abundante do período de graça. Dissemos, também em nosso Tratado:

23 "Definizione di tecnologia trasparente e tecnologia opaca. Esempi pratici. Il concetto di “trasparenza” può essere definito in questo modo: “Se si riesce a vedere come funziona la macchina, questa è trasparente”(Borrello, 2004 “Tout se tient” Blog). Tradotto in termini pratici, significa che una tecnologia è trasparente quando essa permette all’utente di vedere le componenti tecniche di una macchina e di capire i processi che stanno dietro a determinate operazioni”, encontrado em <http://www.iopensource.it/main/IRischiDelleTecnologieOpache>, visitada em 23/5/2009.

24 Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829) “The true construction of the patent law is that the first inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly sold for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is an abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the terms and conditions of the law on which alone the Secretary of State is authorized to grant him a patent”, Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Ana Beatriz Nunes Barbosa, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 2009. No prelo.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

[4] § 4 . - As exceções à regra da novidade

Como foi dito logo acima, a restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais. Conversamente, exceções ao princípio da novidade, imposto pela cláusula constitucional, sempre suscitam leitura cuidadosa, justificação precisa, e aplicação meticulosa da razoabilidade.

Assim é que o direito brasileiro prevê, literalmente, todas as exceções à regra cogente da novidade. São elas:

a prioridade internacional

a prioridade nacional

o período de graça

o pipeline previsto no art. 229 e seguintes do CPI de 1996.

(...)

Dizem as Anotações à Constituição Americana ²⁵ exatamente sobre essa questão:

Underlying the constitutional tests and congressional conditions for patentability is the balancing of two interests—the interest of the public in being protected against monopolies and in having ready access to and use of new items versus the interest of the country, as a whole, in encouraging invention by rewarding creative persons for their innovations.

O direito de competir a que se refere o art. 1^º da nossa Carta é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que *fora dos limites muito estritos da proteção concedida*, o público tem direito livre de copiar. Diz a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso *Bonito Boats* ²⁶, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy.

A mesma Corte põe claro que não só há um direito à cópia, mas que esse direito é de fundo constitucional:

“[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 237 (1964)

25 <http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html>

26 *BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC.*, 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte. Vide também *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale.” *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (“The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition.”).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Assim, sempre que o abuso do período de graça importar em frustração indevida do acesso do público à tecnologia, haverá inconstitucionalidade. Lê-se no voto condutor do Acórdão unânime na AC 2005.51.01.500712-8 da 2ª. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, proferido em 28 de março de 2007:

“em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”.

De que dispositivo se cuida

Agora, inspecionemos com atenção o dispositivo pertinente, provendo todo o contexto pertinente, antecipando nossa próxima obra, no prelo ²⁷:

Art. 12 Período de graça

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

I - pelo inventor [f];

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 [g]; ou

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

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento [i].

Direito Anterior

Art.7o. - Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

§ 1 - Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por 1 (um) ano para os casos de invenção e por 6 (seis) meses para os de modelos ou desenhos.

§ 2 - Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

ART.8 - Findos os prazos estabelecidos no § 1 do ART.7, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.

²⁷ BARBOSA, P.M. e BARBOSA, BARBOSA, D.B. O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais, Comentado com Precedentes judiciais, Lumen Juris, 2012.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Direito Internacional Pertinente

CUP, Artigo 11

1) Os países da União, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles.

2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no Artigo 4. Se, mais tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na exposição.

3) Cada país poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da apresentação, as provas que julgar necessárias.

Ato normativo do INPI

AN 127

2. PERÍODO DE GRAÇA

2.1 Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI (período de graça).

2.2 O inventor poderá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação, feita por ele.

2.3 O INPI, durante o exame, poderá, quando julgar necessário, formular exigência fundamentada para a apresentação, em 60 (sessenta) dias, de provas, que se revistam do requisito de certeza, quanto à sua existência e data, bem como da relação de tal divulgação, na forma do art. 12 da LPI.

AN 129

2. PERÍODO DE GRAÇA

2.1 Não será considerada como estado da técnica a divulgação do desenho industrial, quando ocorrida durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem à data de depósito ou a da prioridade do pedido de registro de desenho industrial, se promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI (período de graça).

2.2 O autor deverá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação, feita por ele.

2.3 O INPI, durante o exame, poderá, quando julgar necessário, formular exigência para a apresentação, em 60 (sessenta) dias, de provas relativas a tal divulgação, que se revistam do requisito de certeza, quanto à sua existência e data, bem como da relação de tal divulgação, na forma do art. 12 da LPI.

Diretrizes de exame (2002)

1.5.4.a) Período de graça

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O período de graça estabelece uma exceção ao princípio geral da novidade. Divulgações feitas pelo próprio inventor ou por terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor não serão consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que não tenham sido realizadas há mais do que 12 meses da data do depósito ou da prioridade reivindicada.

[a] Período de graça

O propósito do instituto é, primeiramente, atender ao permanente conflito entre a produção científica, consagrada naturalmente à publicação, e a patente, para a qual a publicação antecipada é mortal. Em segundo lugar, para suprir as fragilidades do pequeno inventor e da pequena empresa, que não sabem, ou não tem meios, de atender às exigências do segredo do invento.

A técnica que se vale este art. 12 é excluir (ficcionalmente) do estado da técnica determinadas divulgações que, não fora pelo dispositivo, poderiam constituir *anterioridade* impeditiva. Como as prioridades do art. 16 e 17, o instituto jurídico em questão opera pelo deslocamento do momento de apuração do estado da técnica.

Só haverá *graça* nas hipóteses dos incisos I a III deste artigo. Em nenhuma hipótese senão nestas. A *graça* é exceção ao princípio geral da novidade, e aplicada **restritivamente**.

Precedentes judiciais

“...em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. Acórdão unânime na AC 2005.51.01.500712-8 da 2ª. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, proferido em 28 de março de 2007.

"Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos." Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, voto de Messod Azulay Neto, 28 de agosto de 2007.

Período de graça e garantia de prioridade

Garantia de prioridade é instituto previsto na CUP e nas leis anteriores. Não na atual. Neste passo, a Lei em comento deixa de implementar a CUP, que especificamente exige lei interna quanto ao instituto. É caso de violação do texto internacional.

Quais atos de divulgação são cobertos pela graça

Todos os atos enunciados pelo art. 11 que impediriam a novidade são cobertos pela *graça*: tudo aquilo tornado acessível ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Graça não é panacéia

O período de *graça* não deve ser computado como um espaço natural de fruição. Ele se destina a corrigir uma falha de compreensão ou de zelo dos hipossuficientes, quando há uma situação de hipossuficiência, e não se aplica a todos os possíveis depositantes.

Como poucos países admitem considerar o período de *graça* brasileiro, que não é previsto nos atos internacionais pertinentes, em muitas hipóteses o uso do período de *graça* representa perda do direito a pedir patente no exterior ²⁸.

Assim, deve ser evitado estreneamente por todo profissional responsável, e só ser utilizado como último recurso, *in articulo mortis*.

Graça é objetiva

A *graça* de nosso Direito não é condicional ou subjetiva, nela não cabendo perquirir voluntariedade ou abusividade. Suscitar tais elementos para viabilizar a aplicação do período de *graça* implicaria em minorar sua fruição para aqueles aos quais o instituto pretende atender: os pesquisadores acadêmicos e as pequenas e médias empresas.

Graça é limitada à hipossuficiência

Na proporção que atenda os interesses da publicação inadvertente do inventor individual ou pesquisador acadêmico, e da pequena e média empresa, ou da publicação por terceiros, não autorizada pelo inventor ou titular, justifica-se claramente o instituto como uma exceção ao princípio da novidade. O interesse do público em acesso livre às tecnologias é superado, nestes casos, pela proteção reparadora aos menos hábeis, menos capazes ou lesados por terceiros.

Nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descarta de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non succurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de *graça* com o máximo de restrição.

²⁸ Marli Elizabeth Ritter dos Santos, O paradoxo do sigilo no universo acadêmico, Anais do VII REPICT, p. 127: "O período de *graça* só existe na nossa legislação e em mais dois ou três países que adotaram esse princípio em suas legislações. Nos demais países, esse dispositivo não existe. Por isso, consideramos que o período de *graça* pode ser uma armadilha, um risco muito grande para tecnologias novas, que possam vir a ser comercializadas em países em que não se aceite o período de *graça*. Isso invalidaria a patente nesses países. Portanto, recomendamos que o melhor procedimento é primeiro proteger, e depois publicar".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Precedentes judiciais

“Quanto à questão, foi explicitamente salientado por este relator que “o fato de o recorrido (...) ter comercializado o invento antes do seu depósito não impede que ele se beneficie do período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96. O referido dispositivo dispõe que “ 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”. Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: “o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que – historicamente – tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que pode ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para conhecimento público. Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descure de pretender proteção a seus inventos; dormientibus non soccurit jus. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição” (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entender como divulgação do invento também a sua comercialização com intuito de se estimar a receptividade no nicho mercadológico a que se destina, bem como avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica presente na invenção. Constata-se nos autos que a broca em questão foi produzida apenas por uma sociedade licenciada pelo inventor e adquirida pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN a partir de maio de 1997. Mesmo que se desconsidere o curto período compreendido entre a primeira venda e o depósito no INPI (cerca de um mês), não se tem notícia de uma produção em grande escala do artefato, o que leva a crer que o inventor apenas visava aferir o êxito do uso de sua criação na área a que se destina” (fls. 1026-1027). Ainda nesse aspecto, foi salientado de maneira límpida que “o fato de o apelado (...) não ter declarado no seu requerimento de registro o período de divulgação do invento não importa em qualquer vício, tendo em vista que a omissão na prestação dessa informação acarretaria prejuízo apenas à esfera jurídica do requerente e, como se viu, a divulgação antecipada do invento se deu pelo curto período de um mês” (fl. 1027).

Também no que toca a questão, convém salientar que a constatação de que a comercialização da criação industrial em comento foi realizada com o intuito de estimar a receptividade invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada decorre do próprio contexto dos autos, a comprovar que o titular da patente PI 9703496-7 é inventor individual, o real destinatário da proteção prevista no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96 e cujos instrumentos de divulgação da inovação tecnológica são sabidamente limitados, se comparados aos disponibilizados para as empresas de grande porte.” (Embargos de Declaração em AC 2004.51.01.513998-3, da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, 30 de setembro de 2008)

"As reivindicações formuladas no pedido da patente de invenção sub-judice já se encontravam disciplinadas através da norma da ABNT NBR 8865, de dezembro de 1996, ou seja, antes da data do depósito da patente, que ocorreu somente em 29/08/97. IV – Incabível a aplicação do artigo 12, da LPI, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados. V – Além disso, não obstante o método previsto na norma da ABNT NBR 8865 haver sido publicado somente em 30 de dezembro de 1996, observa-se que o seu projeto era de 17 de maio de 1996, ou seja, fora do período de graça, que seria de 29/08/96 a 29/08/97. " TRF2 , AC 416662, Processo:

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

200451015349930, Primeira Turma Especializada, Aluisio Goncalves de Castro Mendes.
Decisão: 16/12/2008 DJ 04/02/2009 - Página:39

Doutrina Complementar

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [4] § 4. 1. - Período de Graça

Precedentes judiciais

“O denominado “período de graça” tem como objetivo garantir provisoriamente ao titular do direito a novidade de uma invenção ou de um modelo de utilidade antes mesmo que seja requerida a sua patente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2001.51.01.531121-3, DJ 19.12.2008.

Historiando o que ocorria antes da lei vigente:

“Assim, qualquer divulgação prévia da invenção, sem que tivesse sido requerida a garantia da prioridade ou, ainda que involuntária ou contra a vontade do inventor, prejudicava sua novidade, invalidando o pedido que viesse a ser depositado posteriormente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Guilherme Calmon, AC 1999.51.01.011938-8, DJ 29.01.2008.

[b] Para ambas patentes

O período de *graça* é comum aos dois tipos de patente, como o é toda a regulação da novidade e suas exceções.

[c] Os doze meses

O período de *graça* é de doze meses, contados em precedência à data do depósito ou prioridade. Tal prazo é contínuo e ininterrupto. O exercício do *direito de pedir patente* fora deste período não será protegido pela *graça*.

[d] Do depósito

Quando se trata de depósito original, isto é, sem base em prioridade, os doze meses precedentes se contam deste, para trás. Assim, se um depositante brasileiro exerce seu direito de pedir patente no dia 2 de janeiro, só os atos ocorridos nos doze meses antes estarão cobertos pela *graça*.

Precedentes judiciais

“Na presente hipótese, entendo não ser cabível a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, conforme afirmado pelo INPI à folha 586 e corroborado pela carta patente de folha 388, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 2004.51.01.534993-0, DJ 04.02.2009.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

[e] Da prioridade

A lei garante *graça* igualmente aos hipossuficientes, em situação de hipossuficiência, que exercitem seu direito à prioridade do art. 16 (internacional) ou art. 17 (nacional). Neste caso, o prazo se conta, às arreas, da data do depósito que gerar a prioridade.

[f] Quando a divulgação é feita pelo inventor

A primeira hipótese das três em que cabe *graça* é quando a divulgação é feita pelo próprio inventor. Como se notou acima, *qualquer* divulgação feita pelo próprio inventor, no período designado, e nas condições prescritas, ainda que desatinada, é coberta pelo benefício.

Note-se: a norma designa o *inventor* como beneficiário da *graça*. Se cessionários ou o titular do direito (que não o *inventor*) é quem faz a revelação, não há a *graça*, a não ser como tutela dos interesses do *inventor*, enquanto tais interesses estiverem diretamente em jogo.

Precedentes judiciais

“Está abrangida pelo período de *graça* previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96, a comercialização da criação industrial feita pelo inventor individual se essa operação é realizada com o intuito de estimar a receptividade da invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2001.51.01.531121-3, DJ 19.12.2008.

[g] Publicação não autorizada feita pelo INPI

Trata-se aqui de publicação feita, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão do Estado Brasileiro, através de publicação oficial de pedido de patente depositado sem autorização do inventor. Terceiro, usurpando o *invento*, depositou-o como se fora dele. O verdadeiro inventor, ao invés de se valer da adjudicação do art. 49, opta por redepósito a patente, em nome próprio, e assim efetuar o processamento integral segundo seu interesse.

Assim, não dará origem à *graça* publicação feita por qualquer órgão, ou revelação não oficial. Mais ainda, só haverá *graça* se as informações que consistem na publicação oficial forem baseadas “em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Precedentes judiciais

“Não se justifica a aplicação do art. 12 da LPI, para não considerar o estado da técnica, eis que inexistentes quaisquer das hipóteses previstas nos seus incisos, pois, como afirmado pelo INPI, a publicação da MU7801901-0 foi feita pela autarquia com o consentimento do inventor, nos termos do art. 30 da LPI; desse modo, ao caso aplica-se o § 2º do art. 11, considerando a ausência de novidade desde a data do depósito da MU7801901-0”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008.

[h] Divulgação por terceiros

A norma aqui não parece à primeira vista tão restritiva quanto nos incisos I e II, mas é subsidiária ao inciso I. A *graça* aqui prevista se dirige à proteção do *inventor*, e *qualquer* divulgação que afete os interesses do *inventor*, no período designado, e nas condições prescritas, ainda que desatinada, é coberta pelo benefício. Assim, só se aplica para corrigir a hipossuficiência do *inventor*, quando ele é hipossuficiente, e quando tais condições existirem no caso específico.

Não há *graça* quando a revelação se faz em despeito do cessionário ou do titular, que não o *inventor*, a não ser como tutela dos interesses do *inventor*, enquanto tais interesses estiverem diretamente em jogo.

Tal dispositivo, ademais, não cobre a hipótese de designação de PCT, nas hipóteses em que o depositante deixar de exercer a entrada na fase nacional a tempo certo: o *depósito*, neste caso, é o que se fez na inauguração do procedimento do PCT.

Doutrina complementar

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [4] § 4.1. (E) Da aplicação do Art. 12 no caso de publicação internacional

Precedentes judiciais

"Com relação aos questionamentos sobre o "período de graça, o parecer técnico também deixou claro que, além de não haver prova da comercialização do produto, a partir de 01/09/2001, conforme declarado pelo titular, ora autora, a condição prevista pela Lei através do § 3º do Art. 96, não protege o depositante de divulgações anteriores feitas por terceiros, mas tão somente aquelas promovidas por ele próprio.(...) Com efeito, o item III do Artigo 12, fala de divulgações promovidas por terceiros, mas, desde que estas tenham ocorrido com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, ou em decorrência de atos por este realizados, condições estas não aplicáveis ao caso, uma vez que tanto como titular do registro anulado como ora autora da presente ação, não questionou e tampouco ofereceu qualquer evidência nesse sentido." (...) Outrossim, como ressaltado pela autarquia, o período de graça invocado pela empresa autora não a pode beneficiar quando o objeto protegido foi divulgado anteriormente por outra empresa, obviamente sem o seu consentimento, eis que notório o fato de se tratarem de empresas diretamente concorrentes no mercado de calçados." TRF2, AC 2004.51.01.511172-9, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 14 de outubro de 2008 (sentença incorporada ao acórdão).

[i] Prova de revelação

Os atos normativos do INPI preveem a apresentação voluntária, ou mediante solicitação, de tais provas. Mas a única prova relevante seria a de que *não* se fez a divulgação em período anterior ao deferido por este artigo. Negativa, essa prova na verdade é impossível.

De como não cabe período de graça na hipótese

Constatados os elementos essenciais do instituto, passemos a notar que no caso vertente não caberia a aplicação do período de graça por duas razões especiais:

- (a) Não cabe reconhecimento *ex officio* da graça não requerida pelo depositante.
- (b) Ao momento em que se fez a publicação, não vigia o art. 12 da Lei 9.279/96.

A graça deve ser requerida para ser reconhecida

Faculdade do depositante, a aplicação do período de graça tem de ser arguida.

Assim consigna o formulário de pedido de patente do INPI ²⁹, que, em seu item oitavo, solicita que se afirme (e apresente documentos) uma “Declaração de divulgação anterior não prejudicial”. Assim entendeu acórdão da 1ª. Turma Especializada, num caso em que se suscitava graça:

“Incabível a aplicação do artigo 12, da LPI, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 2004.51.01.534993-0, DJ 04.02.2009.

Note-se, aliás, que a garantia de prioridade, em vigor à época em que houve o *fato da revelação* também não foi requerido.

Não se aplicava o período de graça ao momento que a revelação foi feita

Não repetiremos o que acima se expôs quanto a irretroatividade do período de graça. Fazer retroagir tal período antes que a lei estivesse em vigor significaria

²⁹ Encontrado em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_download/resolveUid/823089086c9fc84340c198a8094429c8

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

retirar do domínio público o que nele já estaria. Um dos fundamentos pelos quais se suscita a nulidade das patentes *pipeline* perante o Supremo.

Do parecer normativo do INPI neste sentido

Já dissemos que isso seria incompatível com o sistema jurídico brasileiro. Igual entendimento teve o parecer PROC/DICONS de 20.09.1999, do INPI, que assim se manifestou:

“a inserção de um conhecimento tecnológico no estado da técnica caracteriza-se como sendo um direito adquirido da coletividade, sendo, em verdade, matéria substantiva, regulada pela Lei da época, não se aplicando a Lei posterior, mesmo que ela seja mais benéfica ao titular, como corre de fato com o artigo 12 da LPI, posto que o direito da coletividade e o interesse do desenvolvimento tecnológico é maior do que o individual do titular”³⁰

Da especificidade da revelação efetuada antes da vacatio legis

Note-se a total distinção da hipótese em que o período de graça já estivesse em vigor *enquanto a revelação se dê* e a hipótese dos autos. Vigendo a lei, segundo um sistema de equilíbrio de interesses que se pode reputar constitucional, o *fato da revelação* se subsume a uma hipótese de não-precipitação do direito. No caso em análise, a hipótese não está prevista em lei. Imaginando um efeito imediato da lei a partir de 14/5/1997, esse efeito imediato não poderia alcançar um *fato de revelação* anterior.

Com efeito, se – como se repete na doutrina e na jurisprudência, o interesse do público é no domínio público, tal efeito não poderia ser de retroação maléfica e contra os direitos da sociedade. A prevalência dos interesses da sociedade em haver livremente a invenção é reiterada pela casuística, aqui e no exterior:

“É o interesse da comunidade, pois, que comanda a concessão dos privilégios” CUNHA PEIXOTO (Relator) Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário de nº 93721, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ do dia 16.04.1982

Em outras palavras, a relatividade do direito intelectual como qualquer outro implica correção construtiva das faculdades asseguradas ao titular da patente com o interesse público, seja para coibir o abuso de direito, seja para satisfazer o interesse público, designadamente, o permeio

³⁰ Deve-se notar que a resolução da ABPI nº71, de 2007, se insurge contra esse entendimento: “O simples expurgo do artigo 12 na determinação da novidade de um pedido de patente examinado já na vigência da LPI romperia o equilíbrio estabelecido pelo legislador, em claro prejuízo pelo depositante. Conclusão: deve ser aplicada a disposição do artigo 12 da LPI ao exame dos pedidos de patente depositados, ou cujo objeto foi publicado na vigência do CPI 5772/71 e examinados na vigência da LPI, tendo em vista que a valoração dos fatos jurídicos anteriores atende a um comando direto do artigo 229 daquele diploma legal”. Como se depreenderá, este parecerista não subscreve o entendimento da Associação.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

dos princípios jurídicos, de sede constitucional, que dispõem sobre a Ordem Econômica e Financeira, que não se compatibilizam com a reserva de mercado pretendida pela autora-reconvinda.' TJSP, AC 0272901-70.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. João Carlos Garcia, 7 de junho de 2011.

(...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007

"(...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República), cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos. É de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial, motivo porque não se pode impedir que a agravante, mesmo ostentando interesse econômico implícito na causa, integre a relação processual como assistente do réu Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI." TRF2, AI 2006.02.01.012844-8, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 28 de agosto de 2007.

(...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

"Uma ação para dar execução a patentes e aos contratos a elas relacionados envolve o interesse público, bem como interesses das partes adversas. (...) A posse e afirmação dos direitos patentários são 'questões de grande importância para o público' (...) Uma patente, pela sua própria natureza, é sujeita ao interesse público. Como reconhecido pela Constituição, a patente é um privilégio especial que visa o fim público de promoção 'do progresso das ciências e artes úteis'. Ao mesmo tempo, uma patente é uma exceção à regra geral contra monopólios, assim como uma exceção ao direito de acesso ao mercado livre e aberto. Por isso as profundas conseqüências econômicas e sociais da patente dão ao público um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que tais monopólios sejam mantidos dentro de sua extensão legítima." (Suprema Corte dos Estados Unidos, 1945) [Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Co., 324 U.S. 806 (1945), encontrado em BARBOSA, BARBOSA e GRAU-KUNTZ, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais,

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Da impossibilidade de retirada do invento do domínio público

O ponto crucial, quanto à medula do direito de patentes, é que a eventual simpatia que se pudesse ter pelo descuido do inventor, ao não tomar os cuidados essenciais para sua tutela, é que essa moção de equidade num caso individual traz exceção, sistematicamente injustificada, num princípio cuidadosa e minuciosamente desenvolvido pela jurisprudência do Tribunal relevante. Qual seja, a queda do domínio público é irremissível:

“Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.500548-2, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigência de sua patente de invenção prorrogado, tendo em vista que esta ainda se encontrava em vigor quando da entrada em vigência da LPI.Contudo, o prazo originalmente deferido ao privilégio já havia escoado por completo antes mesmo da interposição da ação, não sendo mais possível reverter tal circunstância decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.512296-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.534005-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extensão do prazo (petição nº 011227) foi protocolizado em 12/04/1999 (fls. 127 e 130), quando já decorrido o prazo de validade da patente, que era até 10/04/1999, e, portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

“já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível prolongar a vigência de algo que não vige mais”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2006.51.01.500067-9, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 05.05.2009.

“De outro lado, considerando que a ação foi proposta somente em 07 de outubro de 2004, bem depois do prazo acima assinalado, e não tendo a parte conseguido nenhum provimento jurisdicional de modo a evitar que a matéria da patente caísse em domínio público no prazo concedido pelo INPI (2003), nego provimento ao Apelo, confirmando o resultado da sentença”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.528976-2, Des. Messod Azyulay, decisão unânime, DJ 10.07.2009.

“Contudo, in casu, verifico que na data da propositura da ação (em 21/10/99) duas das patentes já se encontravam extintas, PI 8403987 e 8404042, (com datas de vigência até 09/08/99 e 13/08/99), e duas outras, PI 8406635 e PI 8500629, acabaram caducando (em 20/12/99 e 12/02/2000) antes da data da liminar (em 13/04/2000), que antecipou os efeitos da tutela (fls. 520), hipóteses que se configuram em queda automática em domínio público do conhecimento relativo a tais patentes, sem nenhuma possibilidade de reivindicação de novo prazo, por conta da extinção definitiva e irreversível de tais títulos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 1999.51.01.024120-0, Des. Messod Azyulay, DJ 10.07.2009.

“Não se pode, no caso, em termos de vigência de patentes e de domínio público sobre inventos, falar de lei mais benéfica, pois, em se tratando de patentes, estar-se-á diante de interesses contrapostos, ou seja, de um lado, os autores do invento protegido; do outro, os que pretendem se utilizar livremente do invento, após o decurso do prazo de patente”. Voto do Relator Juiz Fed. Conv. Aluisio Gonçalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acórdão do Proc. 199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decisão por unanimidade.

Conclusão

Assim é que, em atenção e respeito à louvável sentença sobre a qual ora se reflete, cabe reiterar nossa convicção de que o autor, neste contexto não poderia aproveitar do período de graça que invoca. Assim entendo pelas seguintes razões:

- a. Não carecia ele de nenhum período de graça se tivesse manifestado, de boa fé, sua intenção de manter sigilo *para efeitos de obter patente* à CSN. Ciente deste interesse, a companhia poderia optar por adquirir ou não a tecnologia, testá-la ou não segundo este imperativo de sigilo.
- b. Assim, a hipótese de período de graça resulta de uma manifestação menos clara, ou menos de boa-fé, do inventor. Nem todos estão cientes das complexidades de um sistema de patentes, mas a pratica corrente na economia brasileira, pelo menos do sul do país, é que mesmo os empreendedores brasileiros menos avisados - se de boa

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

- fé – normalmente exigem sigilo dos parceiros ou usuários em relação a suas tecnologias.
- c. A invocação do período de graça se faz, assim, com vistas a reparar uma situação equívoca.
 - d. Como narramos, a revelação impede a novidade – inclusive exatamente através dos atos praticados pelo inventor. Todo o magistério dos doutos vai nesse sentido.
 - e. O inventor não invocou à época, caso lhe assistisse, a garantia de prioridade. Não havia, à época em que a revelação se deu, norma vigente excluindo, ainda que condicionalmente, a revelação do estado da técnica. Como resultado, pela lei então vigente, o invento revelado caiu no estado da técnica e – por não ter antes depositado o pedido de proteção ou requerido garantia de prioridade (se entendesse valer-lhe) - *no domínio público*.
 - f. O período de graça, vigendo desde 14/5/1997, constitui uma exceção à regra geral da novidade. Assim, cria uma hipótese de incidência *isentiva e condicional* da regra de novidade. Havendo a hipótese do período de graça, a revelação se convola *condicionalmente* em isenção temporária e contida dos efeitos da anterioridade que mata a novidade.
 - g. Essa isenção, conforme entendimento constante não se de parecer do INPI, mas de casuística relevante, apenas se aplica às hipóteses de hipossuficiência, e não em benefício geral. Enfatiza-se assim seu aspecto excepcional, limitado e finalístico ³¹.

³¹ “ (...) o fato de o recorrido (...) ter comercializado o invento antes do seu depósito não impede que ele se beneficie do período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96. O referido dispositivo dispõe que " 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". Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: "o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que - historicamente - tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que pode ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para conhecimento público. Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descure de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non soccurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição" (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entender como divulgação do invento também a sua comercialização com intuito de se estimar a receptividade no nicho mercadológico a que se destina, bem como avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica presente na invenção. (...) Também no que toca a questão, convém salientar que a constatação de que a comercialização da criação industrial em comento foi realizada com o intuito de estimar a receptividade invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada decorre do próprio contexto dos autos, a comprovar que o titular da patente PI 9703496-7 é inventor individual, o real destinatário da proteção prevista no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96 e cujos instrumentos de divulgação da inovação tecnológica são sabidamente limitados, se comparados aos disponibilizados para as empresas de grande porte." (Embargos de Declaração em AC

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

- h. Essa isenção – além disso – é *condicionada ao requerimento*, como se lê dos atos administrativos do INPI, com o apoio de julgado que já se mencionou. Ao solicitar a proteção, o inventor não requereu a proteção, nem atendeu os requisitos para sua concessão.
- i. A interpretação de que cabia o período por já vigorar o mesmo ao momento em que foi solicitada a patente não considera que aplicar, então, a proteção, importaria em admitir aplicação retroativa do dispositivo. Momento anterior à lei, nos fatos do caso, seria atraído para o âmbito de sua vigência.
- j. Muitas razões se levantam em prol de retroatividades. Em voga sempre está a o efeito benéfico ao prejudicado.³² No caso, no entanto, não se tem um favorecido em face do estado, a quem se imputaria a *facies* de Leviatã, mas os interesse da sociedade no livre uso dos inventos. Certo que não caiba abandonar o inventor, em especial o eventualmente hipossuficiente, mas não se o fará em desfavor dos interesses sociais, quando não haja dispositivo legal ainda vigente.
- k. O efeito material da retroatividade, antes da vigência da hipótese de incidência isentiva e condicional, é retirar o invento, que caíra no estado da técnica e no domínio público anteriormente à lei, da *res communis omnium*. Privatizar o que já era de todos.
- l. Como se listou, é vasta a casuística que declara a irremissibilidade do domínio público. Com toda atenção à situação de equidade subjetivo (inventor empresário, mas não de porte internacional) e temporal (tudo se deu pouco antes da vigência da lei), fato é que a aceitação desse caso em desafio do princípio pareceria

2004.51.01.513998-3, da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 30 de setembro de 2008. Esse entendimento também está expresso no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/09, Processo nº 52400.002662/2008, de 31/08/2009, ao qual foi dado efeito normativo : 18. Não foi outra a razão pela qual me apoderei das considerações emitidas pelo ilustre tratadista citado senão para dizer que também entendo, como o afirma - ou, quando menos, insinua - ele ali, que a proteção tem como destinatário o inventor individual ou a pequena empresa que, historicamente, tendem a perder o direito ao patenteamento pela divulgação extemporânea do invento antes de requerida a pertinente proteção, vendo-se com extrema restrição a exceção quando se trata de empresas de maior porte, via de regra melhor assessoradas e conhecedoras dos direitos que informam o instituto da propriedade industrial. 19. Deveras, do exame das hipóteses contempladas nos incisos do art. 12 da LPI, tem-se que a primeira delas (inc. I) se refere diretamente ao inventor, em relação ao qual a divulgação é permitida sem afetação do requisito da novidade - desde que não antecedendo em mais de doze meses o depósito do pedido -, sabendo-se que, no mais das vezes, tal divulgação decorre pura e simplesmente do afã de trazer à luz a sua criação, de torná-la pública, sem o cuidado maior de buscar primeiro garantir-lhe a devida proteção, geralmente por ingenuidade e na insciência dos requisitos legais, não mais se lhe exigindo, por sinal, aquelas formalidades a que aludia o precitado art. 7º do CPI antigo, que pouco efeito prático tinham, em face, justamente, da ignorância da lei.

³² Para este parecerista, que foi treinado inicialmente no campo tributário, sempre ocorre o CTN: Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

desaconselhável em face da magnitude dos interesse constitucionais atendidos pela jurisprudência deste tribunal em contrário.

É meu entendimento, salvo o juízo dos doutos.

Denis Borges Barbosa
OAB RJ 23.865