

Atualidades

OPONIBILIDADE DOS DIREITOS DE PATENTE A TERCEIROS — NATUREZA JURÍDICA DA CARTA-PATENTE*

RENATO LÔBO GUIMARÃES

Nos termos do art. 42 da Lei 9.279/1996, a *patente* “confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I — produto objeto de patente; II — processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.

A efetividade de tais privilégios legais é assegurada pela possibilidade de aforamento, por parte de seus titulares, de medida judicial objetivando a cessação das infirmadas práticas, sob pena de imposição de multa pecuniária diária.

De outro lado, é garantido ao titular da *patente* “o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre data da publicação do pedido e a da concessão da patente”, consoante preceitua o art. 44, do aludido Diploma Normativo, *indenização* esta a ser perseguida judicialmente, com arrimo, outrossim, no art. 159 e demais correlatos do Código Civil.

Como se observa, as prerrogativas legais conferidas ao proprietário do invento somente serão oponíveis a terceiros após o deferimento do pedido e respectiva expedição da *carta-patente*,¹ retroagindo seus efeitos à data de sua publicação.

Neste sentido já se manifestou o Professor Lucas Rocha Furtado, atual Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em seus *Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes — Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, verbis*:

“(…)”

“Os direitos do titular da patente somente serão oponíveis a terceiros após a concessão do registro. Enquanto não for concedida a patente, ainda que tenha ocorrido a publicação do seu pedido, descabe ao depositante querer impedir terceiros de praticar qualquer ato relacionado ao objeto de seu depósito. Porém, sendo a patente concedida, os efeitos da concessão retroagem à data da publicação. (...)” (grifamos).²

Segundo o respeitado Procurador-Geral, em caso de exploração realizada por terceiro antes da concessão, mas após a publicação do pedido, poderá o titular da *patente* intentar ação judicial para obter indenização.

No tocante aos atos praticados por terceiros antes da publicação, “somente caberá indenização se o titular provar que o terceiro obteve informações por meios ilícitos (...)”.³

* Estudo realizado em outubro de 2002, atualizado em maio de 2003.

1. Art. 38 da Lei 9.279/1996.

2. Brasília, Brasília Jurídica, 1996, pp. 53-54.

3. Ob. cit., pp. 53-54.

Com efeito, conclui—se que o registro (*carta-patente*) possui *natureza constitutiva*, não subsistindo, na sua falta, a faculdade de usar, gozar e dispor da invenção, ou seja, de explorá-la em benefício de seu titular, “conferindo-lhe todos os proveitos econômicos, e, sob o aspecto, negativo, a faculdade de impedir que terceiros explorem a invenção patenteada, em decorrência da exclusividade que lhe é transmitida”.⁴

Todavia, muitas são as etapas a serem percorridas até a concessão da *carta-patente*.

Após a apresentação do pedido de *patente* perante uma das Delegacias do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é realizado um exame preliminar, previsto no art. 20 da lei de regência, cujo atestado de regularidade ensejará a confirmação da data de seu protocolo como de *depósito*.

O indigitado pedido será mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses, contados da data de *depósito*, após o que será publicado, conforme consignado no art. 30, da *Nova Lei de Patentes*.

Vale ressaltar que a data de publicação do pedido é de fundamental importância, eis que, consoante alinhavado, os efeitos da concessão do registro a ela retroa-

gem, possibilitando ao beneficiário a repressão judicial de atos praticados em detrimento às suas prerrogativas legais — caso não tenham esvaído no tempo —, assim como fixando o *dies a quo* dos danos causados, para efeito de reparação civil.⁵

Decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação (parágrafo único, art. 31 da LP), o exame de mérito será iniciado, a pedido do requerente (art. 33), culminando na elaboração de parecer conclusivo acerca da patenteabilidade do invento, cujos requisitos são: *novidade, atividade inventiva e utilização industrial*.⁶

Em conclusão, para que o depositário de pedido de *patente* possa se valer de medidas judiciais tendentes a impedir que terceiros explorem invento semelhante ao seu, faz-se necessário percorrer todas as etapas acima explicitadas, previstas na Lei 9.279/1996, até a concessão da pretendida *carta-patente*.

Dada a natureza constitutiva da *carta-patente*, propugnada pela mais abalizada doutrina, somente após a sua expedição é que as prerrogativas legais conferidas ao proprietário do invento poderão ser oponíveis a terceiros.

4. Gabriel Di Blasi e outros, *A Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 147.

5. Note-se que, nos termos do § 1º, do art. 30, da Lei de Patentes, a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante, proporcionando maior proteção ao requerente em caso de concessão futura do registro (já que o mesmo retroagirá até a referida data). Contudo, tal antecipação não abreviará o prazo contemplado no *caput* do referido dispositivo, de 18 (dezoito) meses.

6. Art. 8º, da Lei de Patentes.