



CESSÃO DE DIREITOS E PATENTE

Prof^a. Msc^a. Fábiana Ribeiro Carvalho de Carvalho

Ítalo Mateus Oliveira Barreto



DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

- A propriedade do pedido ou da patente de invenção e de modelo de utilidade poderá ser cedida e transferida a terceiros, desde que formalizada por documento hábil, isto é, o inter vivos. Trata-se, pois, de **formal documento de cessão e transferência, com a indicação dos nomes completos e qualificação do cedente e cessionário, com o título, número e data da invenção, sob a assinatura de ambas as partes, e diante de duas testemunhas devidamente qualificadas e com todas as firmas reconhecidas.**
- Esse documento poderá ser feito com o respectivo valor ou a título gratuito.
- Quando se tratar de transferência **em virtude de sucessão, legítima ou testamentária, deverão ser apresentados os documentos extraídos dos autos judiciais.** Quando houver **alteração no nome da empresa,** o documento será aquele concernente à modificação efetivada perante o Registro do Comércio Civil das Pessoas Jurídicas.



- **Em Ambos os casos, se a cessão se referir perante a patente conferida, será necessária a apresentação da Carta-Patente para a conseqüente anotação.**
- **A cessão e transferência poderá ser total ou parcial, a patente em si é indivisível, mas o que se divide é a sua propriedade. A título de exemplo , o titular único e exclusivo, quer seja pessoa física quer jurídica, poderá ceder e transferir a totalidade dos direitos a terceiros, a outra pessoa física ou jurídica, como também poderá ceder ou transferir a outras pessoas físicas ou a outras pessoas jurídicas. Se eventualmente a titularidade já é de mais de uma pessoa física ou jurídica, a cessão e transferência poderá se verificar por parte de qualquer um dos titulares a terceiro.**



- Alteração de sede ou endereço do titular da patente tão-somente requer a averbação demonstrando a averbação ocorrida. Pessoa jurídica a anotação se fará mercê da efetiva comprovação por documento hábil fornecido pelo Registro do Comércio ou o Civil das Pessoas Jurídicas.
- Qualquer que seja a anotação a ser feita pelo INPI, os seus efeitos em relação a terceiros somente prevalecerão após a publicação da anotação na Revista da Propriedade Industrial.



DAS LICENÇAS



DA LICENÇA VOLUNTÁRIA

- É o ato revestido de formalidades, deverá conter : as partes devidamente qualificadas , isto é , o titular da patente ou do pedido da patente (concedente ou licenciante) e aquele que passará a explorar a invenção (concessionário ou licenciado), os consideranda , ou melhor, os motivos que levam ao estabelecimento do contrato e a capacidade técnica do concessionário em poder realizar e explorar a invenção; o título da invenção, o seu número e data, as condições impostas, ou seja: segredo que deverá ser ou não mantido, fornecimento de desenhos , projetos, protótipos.



- O controle de qualidade dos produtos, através da verificação periódica; o prazo de vigência; o valor a ser pago; o âmbito de exploração; o foro de eventual litígio que deverá ser, de preferência sempre o brasileiro; as causas de rescisão com os respectivos prazos...
- O licenciado, poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.
- O ato normativo nº 015, de 11.09.1975, proibia expressamente essa prerrogativa : “ o contrato não poderá conter implícita ou explicitamente cláusulas que...., n.VII- transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro, pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido pelo registro”. Caberá exclusivamente ao titular a proteção e a defesa de sua patente, mesmo porque o CC. “ Art.6º, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei”



- 1.5- O ato normativo 120/93, de 17.12.1993, que dispõe sobre o processo de averbação de Atos e Contratos de Transferencia de Tecnologia e Correlatos.
- Os atos ou contratos que impliquem ou contenham dispositivos relativos a licenciamento de propriedade industrial, transferência de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquias, serviços de assistência técnica, científicas e semelhantes serão averbados pelo INPI. Independentemente do domicílio das partes:



- A. quando a licença envolver propriedade industrial registrada no Brasil;
 - B. quando a obrigação objeto do contrato tiver que ser executada no Brasil;
 - C. para fins cambiais e de dedutibilidade fiscal dos pagamentos envolvidos.
- Ocorrerá essa publicação depois de recebido pelo INPI o contrato, devidamente examinado, achado conforme e com a consequente aprovação em toda a sua íntegra



- 1.6- Considerado que toda patente poderá, e sempre se espera que com o tempo seja melhorada ou aperfeiçoada pelo titular ou por terceiros, nesse particular a lei agiu em bem definindo a quem pertence o aperfeiçoamento decorrente de uma patente sob contato de licença de exploração. O contrato de licença deverá ser aditado para que nele fique estabelecida a primeira ou a segunda hipótese e, como está consignado, será assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para o seu licenciamento.



DA OFERTA DA LICENÇA

- Art. 64- O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. Art.3º “ sob licença voluntária”
- 1.7- Em verdade e durante muito tempo, com fins quiçá ,de evitar a declaração de caducidade de uma patente, era costume dos seus titulares fazer publicação nos jornais colocando à disposição dos interessados a sua exploração. A lei vigente passou a regular a matéria, dando poderes INPI para fazer a divulgação da oferta, através de publicação na Revista da Propriedade Industrial.



- Será prudente o titular da patente fornecer os elementos básicos dessa oferta, objetivando pelo INPI uma publicação mais eficaz.
- O titular da patente terá, preliminarmente, que optar ou pela licença voluntária ou através da oferta, e , se já houver a primeira, terá que desistir da última. Se houver contrato de licença voluntária em caráter exclusivo já averbado no INPI, terá que desistir da oferta, posto que a licença exclusiva não permite que a patente seja objeto da oferta.



- O titular da patente, em examinando a oferta feita, poderá a qualquer momento desistir da mesma, e isto ocorrerá quando não venha a atingir seus anseios. A única pena que terá diz respeito a redução do pagamento da anuidade prevista pelo art.66.
- Art.65-§2º “ A remuneração poderá ser revista decorrido um ano de sua fixação”.



- 1.8- O titular da patente terá, sempre e por objetivo precípua, aumentar sobremaneira o valor da exploração de sua invenção e em sentido contrário o licenciado tentará reduzir esse valor. O INPI tem um sem-número de contratos de licença já averbados, está em condições de servir de árbitro procurando dar o valor mais correto possível para aquela exploração sob oferta.
- Poderá realizar diligências que se fizerem necessárias ou designar comissão que poderá incluir especialistas não ligados à Autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular, uma vez estabelecida a remuneração, esta não será eternizada visto que poderá ser revista anualmente.



- Poderá realizar diligências que se fizerem necessárias ou designar comissão que poderá incluir especialistas não ligados à Autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular, uma vez estabelecida a remuneração, esta não será eternizada visto que poderá ser revista anualmente.
- 1.9- Como o INPI, desde longa data, vem reduzindo sobremaneira as taxas federais para os pedidos feitos em nome dos próprios inventores, da mesma forma procederá durante o período em que a patente se encontrar sob oferta. Cessará esse benefício no momento em que, formalizado o contrato, for objeto de pedido de averbação no INPI, posto que é de presumir que a partir de então passará o titular a receber a remuneração de vida.



- Art.67- “ o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciamento não der início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão,interromper a exploração por prazo superior a um ano ou,ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.
- 1.20- Todo contrato de licença que sejam estabelecidas cláusulas, tem o condão de fazer com que o mesmo seja obedecido por ambas as partes. Para evitar que venha a ocorrer a falta de exploração, a interrupção ou o cumprimento das condições estabelecidas. Será prudente e indispensável que haja a fixação de uma multa por qualquer inadimplemento.



DA LICENÇA COMPULSÓRIA

- Art. 68 “ O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial
- 1.21- O importante é considerar que tanto esta como a anterior dão certas garantias, embora temporárias, àqueles que através do processo formal querem e obtêm a patente de sua invenção.
- Esta penalidade diz respeito a que por decisão do órgão administrativo que se incumbe deste procedimento do ou por equivalente pronunciamento do poder judiciário, deverá conceder licença compulsória.



- 1.22- A não fabricação no território brasileiro é por sem dúvida o óbvio porque, se a patente
- foi conferida em nosso país, a comprovação terá, forçosamente, que ser feita dentro dos limites do nosso território e não em outro. Toda e qualquer patente conferida em nosso país terá a obrigação de ser explorada integralmente. Deveria o governo procurar dentro do possível, dar melhores condições de produção e de comercialização ao titular da patente, sob quaisquer formas de subsídios.
- 1.23- A comprovação de capacidade técnica e econômica deverá ser demonstradas por documentos concludentes por ocasião do pedido de licença.



- 1.24- No caso da licença compulsória deve ser concedida em razão do abuso do poder econômico.
- Esta imposição se destina, praticamente ,às patentes aqui requeridas provenientes do estrangeiro e com reivindicação de prioridade , por isso que,não obstante o pedido de licença compulsória, poderá ainda, o titular promover a importação do objeto patenteado.
- Não havendo possibilidade de atender ao mercado nacional pela fabricação em nosso país, poderá ser suprida essa falta, por intermédio de importação, e neste caso da mesma origem.



- 1.26- O titular da patente tem total e pleno direito de objetivar essa pretensão e o fará por intermédio da justificação do desuso por razões legítimas. Comprovando por todos os meios possíveis, pretendeu realizar essa exploração, ou, por outro lado, que se não houve a fabricação e a conseqüente comercialização foi devido a obstáculos de ordem legal, de imposições ou dificuldades provocadas pelo governo , ou em razão da falta de matéria- prima, e, com muito mais regularidade , da falta de financiamento etc.



- 1.27- É prudente observar o previsto pelo art.26 e seguintes que dispõe que o pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, desde, que faça referência específica ao pedido original e não exceda a matéria revelada constante do pedido original. Estritamente ligado um ao outro e por princípio não poderão ser separados. Nestas condições a licença obrigatória terá que abranger, dentro do possível os dois, salvaguardando por assim dizer, a exploração de ambos.



- E para tal efeito estabelece as condições quais sejam: a) quando ficar caracterizada situação de dependência de uma patente ,em relação a outra;b) o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico, em relação a patente anterior,e ,neste caso é de se considerar que a seguinte passa a ser muito mais importante que a original,por isso que não poderá ser relegada;c) o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. Havendo vínculo estrito entre uma patente e a outra, a lei não dá margem a menor dúvida no que diz respeito a licença compulsória, por isso que praticamente obriga não só ao titular do pedido original como também ao do pedido dividido.



- 1.28- Ambas as patentes estão tão estritamente ligadas que não poderão se separar e objetivar explorações independentes e por pessoas diversas.
- 1.29- Uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto e vice-versa, porque na grande maioria dos casos tanto uma como a outra têm vínculos inseparáveis e não se justificaria uma pessoa explorar o processo e outra qualquer, o produto resultante . O titular da patente licenciada terá o direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.



- 1.30- Em se tratando de processo e/ou de pouco interesse público manifesto, como sói acontecer com os que preservam a saúde e o bem-estar social, nada mais justo do que garantir substancialmente o seu fornecimento no mercado, não permitindo que, por razões outras, não só os titulares como também os licenciados venham a restringir a sua produção provocando sérios danos à população. E por se tratar de possibilidade emergencial nada mais coerente do que deixar consignado o prazo a ser estabelecido para atender a essa eventualidade. Art. 72- não se admitindo o sublicenciamento.



- 1.31- Em havendo interesse de ambas as partes e nos casos de livre concessão de licença, tem o titular da patente a prerrogativa em seu próprio benefício a não exclusividade de sua permissão para que, dentro do possível, outros contratos podem ser estabelecidos, e haja um maior aproveitamento na exploração do objeto de sua invenção. Em se tratando, no entanto, de licença compulsória, é curial que não haja mesmo exclusividade para que não só um interessado, mas outros possam também se valer do mesmo procedimento e ganhem com isto, de um lado, o titular da patente que não fica limitado a um só licenciado e, de outro, os adquirentes e/ou usuários do objeto da patente que terão a livre escolha de mercado. E assim mesmo deverá ser porque, se, por outro lado, for permitido o sublicenciamento, é evidente que este será da competência do licenciamento que terá acesso e controle sobre o sublicenciado.



- 1.O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. Além das condições , o pedido de licença deverá, conforme preceitua o art.68, §2º, não só comprovar o legítimo interesse como também a capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente. O titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 dias, essa intimação deverá ser feita através de publicação oficial que é a revista da Propriedade Industrial.



- O pedido de patente poderá ser requerido pelo próprio ou por procurador habilitado e neste ultimo caso presume-se que o mesmo tenha a assinatura da revista mencionada e a controle eficazmente. Ao tomar conhecimento desse pedido de licença obrigatória, deverá fazer a devida comunicação ao titular da patente.
- Pedido depositado pelo próprio titular da patente, na maioria das vezes fica à mercê de eventuais comunicações das Delegacias Regionais e quando isto não se verifica procura, periodicamente, informações pessoais perante aquelas.



- É de se determinar que a comunicação além da costumeira, pela Revista da Propriedade Industrial, seja feita outra, obrigatoriamente, pela via postal com o recibo de volta e, em todos os casos, para que tenha absoluta certeza de que o titular da patente foi cientificado.
- Em assem procedendo e tendo pleno conhecimento, o titular da patente, que houver um pedido da licença compulsória, deverá se manifestar dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e o fará objetivando a pretensão, procurando justificar a sua inação, discordando dos valores oferecidos ou das condições propostas. Enfim, resistirá o mais que puder, contra esse pedido, ou finalmente concordará com o mesmo, mas amoldando-o aos seus reais interesses.



- E havendo presunção mas não efetiva conclusão de uma possibilidade ou de outra de abuso, a prudência recomenda que seja feita uma vistoria administrativa, se assim dispuser de meios a Autarquia ou através do poder judiciário.
- Se o pedido de licença apenas for versado na inação do titular o ônus da prova passará, neste caso, a ser do titular da patente que deverá, por documentos hábeis, comprovar que a utilização do objeto de sua patente está sendo efetivada.



- Mas havendo dúvidas sobre as razões das partes, o INPI poderá realizar as diligências que se fizeram necessárias e para tanto designará comissão de especialistas de outros órgãos ou profissionais do ramo, com o objetivo de arbitrar a remuneração que será paga ao titular da patente. À despeito de assim o ser, o § 5º deixa claro que o INPI poderá contar também com os órgãos de administração pública direta e indireta. O valor econômico da licença concedida, o autoriza a acrescentar que não se poderá em hipótese alguma generalizar e muito menos estabelecer uma taxa fixa para a licença obrigatória.



- 1.33- Devidamente concedida a licença compulsória, tem o interessado o prazo de um ano pra iniciar a exploração do objeto patenteado, podendo esse prazo ser modificado se eventualmente ficar comprovado, por documentos hábeis e irrefutáveis, que, não obstante tenha iniciado os preparativos para a devida exploração, não foi possível chegar ao objeto desejado. Poderá ter impedimento os chamados motivos de força maior (estado de guerra, cataclisma) ou a falta dos elementos, dispositivos, ingredientes, matéria-prima e equivalentes, necessários e indispensáveis a realização, concepção e elaboração do objeto da invenção.



- O próprio titular da patente poderá, por algum motivo, pleitear em juízo a anulação da concessão da licença compulsória, e, se assim for, é evidente que o licenciado, por prudência e enquanto não houver uma decisão final, não fará a exploração da patente.
- Decorrido o prazo de um ano de concessão da licença compulsória sem que o interessado tenha iniciado a sua exploração, o titular da patente poderá requerer a cassação da licença.



- Dá o § 2º- a prerrogativa do licenciado agir em defesa da patente, entendemos que a defesa da patente administrativa ou judicialmente é de competência exclusiva do titular da patente e não do licenciado, sob pena de ferir o disposto no art.6º do CC,isto é,: “ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.
- Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua “cessão” conjuntamente coma cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.



- Concessão é o ato de conceder; permissão, consentimento; e que cessão é o ato de ceder, isto é , transferir a outrem direitos, posse ou propriedade de alguma coisa.
- A concessão da licença compulsória, logicamente, não induz a cessão a cessão dos direitos da patente, mas sim e apenas a permissão temporária de sua exploração.
- Poderá, no entanto, e se for o caso, haver uma alteração de nome da empresa licenciada, e, neste caso, permanecerá essa empresa com todos seus elementos preponderantes e com modificação apenas do tipo de sociedade ou do seu nome comercial e nada mais.



DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

- 1.34- O título de secret patents e/ou patentes secretas.
- As patentes que envolvem armas, munições, equipamentos, dispositivos, aparelhos, pertences e outros com finalidade total ou parcialmente bélica e bem assim toda e qualquer arma que vise à dilaceração do ser humano e dos animais devem ser processadas sob o caráter do sigilo e mantidas, integralmente, em segredo até que as autoridades militares decidam sobre a sua eventual liberação ou não. As primeiras, logicamente, e muito embora possam ser fruto do inventor particular, devem ser rigorosamente controladas pelo Estado através dos seus Ministérios da Defesa, para que, por quaisquer outros motivos não sejam objetos de fabricação e venda para marginais e toda a gama de pessoas envolvidas no crime.



- O estado além da manutenção em segredo absoluto durante a tramitação do pedido e mais ainda ao depois de sua concessão deverá ter a possibilidade de desapropriar mercê de um justo pagamento por essa contribuição.



DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

- 1.35- Ao que tudo indica , o Certificado de Adição, segundo Henry Allart, surgiu na França sob a vigência da Lei de 05.07.1844, permitindo ao inventor que aperfeiçoasse a sua invenção ou descoberta, mediante um custo bem mais econômico. Tratava-se , portanto, de um acessório da invenção.
- Certificado de adição compreende as modificações, os aperfeiçoamentos ou as adições apostas à invenção principal, e que, contrariamente à patente, não dá lugar ao pagamento de anuidades.
- A convenção da União de Paris, cuja última Revisão de Estocolmo de 14.10.1967, vigente entre nós por força do Dec. 635/92, que em seu art. 1º,nº.4, diz que: “Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição



- Mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.
- Não obstante as outras modalidades possam ser refeitas pelo primitivo inventor ou por terceiros, no caso do certificado de adição, somente poderá ser requerido pelo mesmo titular.
- O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ou melhor, no que diz respeito ao sigilo durante dezoito meses; à publicação antecipada quando for solicitada etc.



- Requerido o pedido de certificado de adição e em cumprindo todas as formalidades legais, terá que ser fatalmente concedido, posto que somente não será, se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.



DA EXTINÇÃO DA PATENTE

- 1.37- Para evitar a constante demora por parte no INPI na decisão dos pedidos e de patente modelo, deixou uma alternativa, ou seja, que o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, dando-se-lhe como motivos principais o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido ou haver pendência judicial.



- E assim se fez para que o interessado não fosse prejudicado, como, aliás, ocorreu em inúmeros casos, sob a égide da lei anterior, visto que muitas patentes ao serem conferidas já havia praticamente, vencidos esses prazos legais, o objeto cairá definitivamente no domínio público, o que vale dizer, poderá ser explorado livremente por quem quer que seja.



- 1.38- Os titulares das patentes de invenção ou de modelo de utilidade poderão a qualquer tempo renunciar a esses direitos, mediante pedido formal. Este deverá ser firmado pelo próprio titular, se pessoa física, ou por quem de direito, se pessoa jurídica. Signatário não só comprovar a sua qualidade perante a empresa, como também as condições legais que possui para renúncia de direitos. Acentue-se que os procuradores administrativos não tem essa possibilidade para renunciar os direitos de outrem.
- Os interessados na sua anulação deverão ser ouvidos.



- Toda e qualquer patente é conferida a título precário, presumindo ser o requerente o seu verdadeiro inventor, eis que nenhuma prova é obrigado a fazer nesse sentido.
- Isto posto e devidamente publicada a decisão aceitando a renúncia, o objeto da patente ou do modelo cairá em domínio público.



- 1.39- extingue-se a patente de invenção ou de modelo de utilidade pela caducidade.
- 1.40- A falta de pagamento da retribuição anual também determinará a caducidade da patente.
- 1.41- Extingue-se a patente pela falta de observância ao disposto no art. 217 infra, isto é : “ A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”



- 1.42- “ A renúncia consiste na abdicação ou no abandono do direito, sem a preocupação do seu destino ulterior.
- Deve ser feita por aquele que estiver no gozo da capacidade jurídica e é consequência da liberdade que todos têm de gerir seus próprios interesses.
- “ A renúncia não é o meio natural de que dispõe o titular da patente para provocar a extinção do privilégio, antes de seu termo legal. É ato voluntário, unilateral, que não depende de assentimento da administração pública, nem de formalidades especiais, bastando que o concessionário, ou procurador com poderes expressos para esse fim, declare renunciar ao privilégio ou desistir dele.”



- 1.43- É feito com a finalidade precípua de provocar a efetiva exploração do objeto patenteado pelo titular ou por terceiros.
- Ratifica-se ,por tanto, o que já se apregoou que ao INPI cabe a conferência de direito e o controle de sua manutenção, mas nunca a retirada ou a provocação de ofício objetivando a retirada desses direitos.
- Não havendo a imposição de licença compulsória a patente será declarada caduca se, eventualmente, não tiver sido iniciada a sua exploração pelo próprio titular ou por terceiros, livremente licenciados, e a partir do momento em que for requerida a sua caducidade.



- 1.44- O titular da patente será intimado mediante publicação na Revista da Propriedade Industrial, para se manifestar no prazo de sessenta dias, cabendo-lhe oferecer em sua contestação todos os elementos que comprovem eficazmente a utilização do objeto de sua invenção por si ou por intermédio de terceiros. Poderão ser apresentados folhetos, catálogos, publicações, displays, desenhos técnicos, esquemas e outros que consolidem a através das respectivas notas fiscais, faturas ou equivalentes que o objeto da invenção está sendo explorado.



- 1.45- Quer tenha sido feita a defesa ou não, terá o INPI o prazo de setenta dias, contados da publicação na Revista de Propriedade Industrial.
- 1.46- Dispõe o art. 83 que a decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento.
- A preclusão, não: o que foi deixado de ser exercido; extingue-se o direito, com os efeitos que
- Produziria; não há preclusão parcial do direito, se bem que os sistemas jurídicos conheçam preclusão só de pretensões, de ações e de exceções.



- A caducidade é preclusão por outra causa que o escoar-se do tempo. Não se deve pensar em caducidade parcial, porque a lei exige que a cada pedido somente corresponda uma invenção.
- Os efeitos da declaração de caducidade, ensina Gama Cerqueira, só se produzem a partir de sua data, não alcançando os fatos passados, ao contrário dos efeitos da nulidade da patente, que se operam ex-tunc.



- A caducidade da nulidade pressupõe existência de vício de forma ou de fundo anterior a concessão da patente, enquanto a caducidade resulta de fatos posteriores , podendo atingir tanto uma patente válida , como uma patente nula.



DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

- A atual é bastante sucinta e clara dizendo, a um só tempo, que não só os pedidos como também as patentes estão sujeitos a retribuição anual, cujo primeiro pagamento deverá ser feito no início do terceiro ano da data do depósito.
- O pagamento a retribuição anual deverá ser efetuado dentro dos três primeiros meses de cada período anual que tem como dies a quo a data do depósito do pedido.



- Nestas condições o interessado deverá estar atento para providenciar o respectivo pagamento, independentemente de qualquer notificação a ser feita por publicação na Revista da Propriedade Industrial. Se eventualmente não observar esse prazo tem um período de graça de mais seis meses, subseqüentes, mediante retribuição adicional.
- Esse prazo de seis meses , estipulado pela lei vigente, está em perfeita conformidade com o ato normativo n. 111/93, atendendo ao disposto no art.5-bis (1) da Convenção da União de Paris, sob o texto da revisão de Estocolmo.



- Os pagamentos deverão ser feitos ao Banco do Brasil ou qualquer outro indicado pelo INPI, mediante o preenchimento da guia de recolhimento oficial. Ao depois e por petição deverá o interessado juntar uma das cópias dessa guia de recolhimento para que efetivamente fique comprovado o pagamento.



- 1.48- A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarreta o arquivamento do pedido ou a extinção da patente, salvo se tempestivamente for promovida a sua restauração nos termos do art. 87.
- Decorridos os prazos legais sem o pagamento da retribuição anual devida e mais ainda o prazo para a eventual restauração o pedido de patente será arquivado definitivamente e a patente de invenção ou de modelo de utilidade será declarada extinta. Tanto num caso como no outro o seu objeto passará o domínio público o que vale dizer poderá ser explorado, indistintamente por todos.



DA RESTAURAÇÃO

- 1.50- Além dos primeiros três meses para o pagamento da retribuição anual e mais o prazo de favor de seis meses, tem agora, na falta do pagamento devido, o titular do pedido ou da patente o direito de restaurar, isto é, obter de novo a posse ou o domínio sobre o seu pedido ou a sua patente, e de recuperar ou reaver aquele direito. E para tanto deverá formular o seu pedido, dentro dos três meses da publicação da Revista da Propriedade Industrial, mediante comprovação de retribuição específica, além, naturalmente, da já devida retribuição anual, cujo pagamento não foi anteriormente efetivado.



- Assim comprovados os dois sob o comando do preenchimento do formulário oficial ou requerimento explicativo não restará dúvida quanto a aceitação do pedido por parte do INPI.



AGRADECEMOS A ATENÇÃO!

CINTTEC.UFS @ GMAIL.COM

