

Aperfeiçoamento de Patentes e Licença de Dependência

Patent Improvements and Dependent Licensing

CARLA EUGÊNIA CALDAS BARROS 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), Brasil

RESUMO: O artigo examina a patente dependente no âmbito da propriedade industrial, com ênfase em sua relação com o aperfeiçoamento de invenções e com os limites impostos ao exercício dos direitos de patente. Parte-se da natureza jurídica e da temporalidade da proteção patentária para analisar as hipóteses em que uma invenção posterior depende da utilização de patente anterior. O estudo aborda a distinção entre aperfeiçoamento e invenção autônoma, recorrendo à doutrina nacional e estrangeira, especialmente ao direito francês. Analisa-se também o tratamento conferido pela Lei nº 9.279/1996 à patente dependente, particularmente as condições previstas para a concessão de licença compulsória e de licença cruzada. São consideradas, ainda, questões relacionadas à prioridade, ao período de graça e à transferência de tecnologia. O trabalho evidencia a necessidade de compatibilização entre a exclusividade conferida ao titular da patente anterior, o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e a exploração de inovações posteriores que representem progresso técnico substancial.

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INDUSTRIAL; PATENTE DEPENDENTE; APERFEIÇOAMENTO; LICENÇA COMPULSÓRIA; INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

ABSTRACT: This article examines dependent patents within the field of industrial property, focusing on their relationship with improvements to inventions and the limitations imposed on the exercise of patent rights. It begins with the legal nature and temporary character of patent protection and analyzes situations in which a subsequent invention depends on the use of a prior patent. The study discusses the distinction between an improvement and an autonomous invention, drawing on Brazilian and foreign legal scholarship, particularly French law. It also analyzes the treatment of dependent patents under Brazilian Law No. 9,279/1996, especially the requirements for granting compulsory and cross-licenses. Issues concerning priority, the grace period, and technology transfer are also addressed. The analysis highlights the need to balance the exclusive rights granted to the holder of the prior patent, incentives for technological development, and the exploitation of subsequent innovations representing substantial technical progress.

KEYWORDS: INDUSTRIAL PROPERTY; DEPENDENT PATENT; IMPROVEMENT; COMPULSORY LICENSING; TECHNOLOGICAL INNOVATION.

Introdução

Este trabalho tem por objetivo estabelecer as relações entre os conceitos de aperfeiçoamento e dependência no âmbito do direito de propriedade intelectual. Para que se teçam essas relações, far-se-á necessário inicialmente, abordar o conceito de invenção e patente, aperfeiçoamento em seus diferentes critérios, a saber: o técnico e o econômico, e a dependência. Além disso, nesse sentido, visando demonstrar a relação entre o aperfeiçoamento e a dependência existente entre a invenção originária e a invenção aperfeiçoada. Em seguida, analisar-se-á o conceito de aperfeiçoamento para, por fim, estabelecer-se a relação entre eles.

A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente se verificarem as seguintes hipóteses:

- I – Ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra;
- II – o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III – o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

(...)

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente¹

Pressupostos Constitucionais da Licença de Dependência

Partindo da construção metodológica da propriedade e da maneira de como ela evoluiu como direito subjetivo, como ele se bifurcou como propriedade de bem imaterial, partindo das análises de conceitos fundamentais, até a finalização teórica da estrutura do conceito da natureza jurídica de patentes dependentes, pode-se dentro de uma lógica, atender aos princípios legais estatuídos na lei e chegar ao conceito final da natureza jurídica das patentes dependentes.

A legislação brasileira trata do assunto, sob o tema de licenças obrigatórias e licenças voluntárias, segundo os artigos 70, incisos e parágrafos da Lei 9.276/96:

A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente se verificarem as seguintes hipóteses:

- I – Ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra;
- II – o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III – o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. (...)

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente”

Os princípios não se revelam apenas nos textos legais, como no caso do texto constitucional, ao disciplinar que o Estado promoverá a pesquisa e fomento para desenvolver o país, munindo-o de habilidades a fim de que suas indústrias criem e produzam bens de alto valor agregado para a economia que é o bem imaterial. Esta é uma revelação estática dentro do sistema único jurídico. Sob uma revelação dinâmica dos princípios, outros fatores implicam no reconhecimento e compreensão, tais como as relações sociais, as quais são submetidas ao ordenamento jurídico, ou seja, gerando concepções do efeito do Direito sob tais influências. E, sob este raciocínio, conclui-se que os direitos de propriedade intelectual representam hoje economicamente, um bem estratégico e de vital importância para a sobrevivência das indústrias nacionais.

Então, a função social da propriedade deverá ser sempre levada em apreciação quando se tratar de desenvolvimento tecnológico estratégico. O direito à propriedade sofre limitações no seu caráter absoluto, exclusivo e perpétuo. E, como espécie, sofre restrições; não podemos declinar que a restrição poderia passar pela função social, o que estaria incorreto, pois a função está implicitamente

¹ OLIVEIRA, J. Org. *Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 14-5.

ligada, desde os primórdios, desde a estrutura deste direito. Chega-se à conclusão que a natureza jurídica das patentes dependentes baseia-se em premissas. Direito de propriedade como direito individual, fundamental do ser humano. Direito de propriedade que sofre limitações. Esta limitação não se atém à função social da propriedade.

Quando se fala em função social da propriedade não se indicam as restrições ao uso e gozo dos bens próprios. Estas últimas são limites negativos aos direitos do proprietário. Mas a noção de função, no sentido em que é empregado o termo nesta matéria, significa em poder, mais especificamente, o poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo objetivo.²

O direito de propriedade pleiteado pelo detentor da patente, além deste direito, comporta obrigações e propriedades.

A propriedade, afirmada pelo texto constitucional, reiteradamente no artigo 5º, no inciso XXII e no art. 179, inciso III não constitui um instituto jurídico, porém um conjunto de institutos jurídicos relacionados a distintos tipos de bens.³

Assim, hoje é tratada pela nossa Constituição, a propriedade. Com bastante eloquência e brilhantismo, Grau distingue “a propriedade de valores mobiliários, a propriedade literária e artística, a propriedade industrial, a propriedade do solo,... Uma segunda distinção, ademais, há de ser precedida, entre propriedade de bens de consumo e propriedade de bens de produção.”⁴ A globalização e a economia fazem com que a propriedade passe a integrar a cadeia econômica do processo produtivo, inserindo-a na fase dinâmica do seu processo evolutivo. “Aí incidindo pronunciadamente sobre a propriedade dos bens de produção, é que se realiza a função social da propriedade.”⁵

Esta propriedade com função social se compreende e se justifica pelos objetivos a que ela se propõe, dentro da cadeia de produção. A patente dependente, diante de sua posição no processo produtivo econômico, deve conferir ao seu titular a independência, a fim de que a função social se exerça completamente. O detentor da patente dominante deve exercer o seu direito de propriedade, já que, a partir do seu conhecimento, podem desenvolver outro método aperfeiçoado, no entanto, que este direito não venha ser limitativo, com isto não deverá deixar de fazê-lo (autorização), ou seja, deverá ele, o titular, liberar o uso de sua patente ao titular da patente dependente, pois, com certeza, com a remuneração devida. Deverá exercer um fato positivo – obrigação de fazer e não exercer um fato negativo, o qual seria a obrigação de não fazer.

“O princípio da função social da propriedade, desta sorte, passa a integrar o conceito jurídico-positivo, (destas propriedades) de modo a determinar profundas alterações estruturais na sua interioridade.”⁶ O princípio constitucional da função social da propriedade privada dos bens de produção também está incluso na Ordem Econômica da Constituição Federal, nos incisos II e III do artigo 170, corroborando a dignidade e valorização do trabalho humano. Princípio este também que a lei de propriedade intelectual não acatou ao limitar o exercício da propriedade pelo titular da patente dependente.

² COMPARATO, Fábio Konder. *Direito Empresarial: estudos e pareceres*. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 27-37.

³ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. 4ª ed. Revista e atualizada, São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 253.

⁴ Idem, p. 253.

⁵ Idem, p. 254.

⁶ GRAU, Eros Roberto, op. cit., p. 256.

Os Conceitos de Invenção e Patente

A patente de invenção é um título declarativo de exercício de propriedade⁷ outorgado pela autoridade pública, em certas condições, ao autor de uma invenção. Ela confere ao mesmo, durante um determinado tempo, um direito exclusivo e absoluto da exploração da invenção, em território delimitado, salvo as regras extraterritoriais. Devido a esse fato, ela constitui um direito que é de propriedade, porém, com particularidades específicas, como as descritas a seguir:

- a) a patente está limitada no tempo, como no caso brasileiro, há 20 anos, contados do depósito, ou 10 anos, contados da concessão da patente.⁸ Após esse período cai no domínio público;⁹
- b) ela é revogável não só pela justiça, como também por ato expropriatório;
- c) é preclusiva face ao não pagamento das taxas anuais e, por fim;
- d) limita o exercício, ou seja, interdita um terceiro colocar no mercado outra invenção que a patente protege.

A partir do momento em que o inventor tem um direito de propriedade peculiar, bem como todos os benefícios indiretos anteriormente mencionados, a consequência natural é a de que conhecimentos tecnológicos sejam estimulados e, com isso, a concorrência torne-se acirrada. Assim, os concorrentes, devidamente incentivados, procuram cercar a patente em busca de soluções técnicas mais competitivas. Essa prática leva o inventor a esforçar-se nas pesquisas no sentido de aperfeiçoar o seu

invento, já que o seu direito tem nuances próprias e, no caso, também é temporal. Mas o que é invenção e o que pode ser patenteado?

Como se verá a seguir, a conceituação de invenção praticamente é evitada por diferentes países, podendo até mesmo, enunciar termos vagos, já que esse conceito envolve mais termos técnicos do que jurídicos.

“A invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem.”¹⁰

“Invenção é uma criação intelectual de efeito técnico ou industrial.”¹¹

A invenção, do ponto de vista da filosofia do direito, é fruto intelectual do trabalho do homem. Se por um lado, quanto às necessidades de desfrute dos bens, no âmbito arendtiano da ação, deverá ocorrer o diálogo entre os indivíduos, por outro, cabe ao Estado reconhecer e proteger o direito do homem mediante os frutos do seu trabalho.

Portanto, observa-se que a doutrina valer-se-á da concepção técnica da ciência para definir o que seja invenção. Justifica-se, então, que a patenteabilidade de uma invenção, praticamente é definida pela maioria dos diplomas legais de forma negativa. No

⁷ “A patente não cria, mas apenas reconhece e declara o direito do inventor, que preexiste à sua concessão e lhe serve de fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declarativo e não atributivo da propriedade”. In: CERQUEIRA, J.G. *Tratado da propriedade intelectual*. V. 1. Rio de Janeiro, 1946, p. 225.

⁸ Segundo o art. 40 da Lei 9.279, de 14/05/1996, “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito”. E em parágrafo único do mesmo artigo: “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 de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”. In: OLIVEIRA, J. Org. *Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 9.

⁹ Segundo João da Gama Cerqueira, “A questão da temporalidade do direito do inventor apresenta-se (...) como uma questão política legislativa, fundada em considerações de ordem prática, ou melhor, [sic] de ordem econômico-social. É a lei positiva que lhe atribui esse caráter, considerando o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel, do mesmo modo que poderia reconhecer-lhe a perpetuidade. Não se trata, pois, de característico essencial desse direito, como sustenta Kohler”. CERQUEIRA, J.G. *Tratado da propriedade intelectual*. V. 1. Rio de Janeiro, 1946, p. 218.

¹⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946, p. 241.

¹¹ LABRUNIE, J. *Nulidades das patentes de invenção*. São Paulo: s.d. Tese de doutorado apresentada a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, p. 14.

direito brasileiro, também não é diferente. O artigo 10 da Lei 9.279/96, no seu *caput* diz:

Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II – concepções puramente abstratas;
III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V – programas de computador em si;
VI – apresentação de informações;
VII – regras de jogo;
VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.¹²

Acompanhando, ainda, o raciocínio da negatividade da lei ou da enumeração taxativa do que não seja patenteável, quanto a conceituação de invenção, a lei ainda elenca, no artigo 8º, os requisitos para que uma invenção seja patenteável sem, contudo, defini-la: “patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.¹³ Dessa forma, ela define as condições de fundo para a patenteabilidade da invenção.

Portanto, através da negatividade, a jurisprudência e a doutrina tendem a considerar como patenteáveis: produtos novos, combinação de meios e processos, meios ou procedimentos novos e suas respectivas aplicações. Logo, uma invenção pertencente a uma dessas categorias, pode se apresentar sob diferentes aspectos, dentre eles, como exemplifica, a doutrina francesa a “*invention de pionnier, de sélection, de perfectionnement*”.¹⁴ Dentre esses diferentes tipos de invenção, interessa para este trabalho a invenção de aperfeiçoamento,

tema a ser desenvolvido a seguir.

Conceito de Aperfeiçoamento

Critério Técnico

Ao se abordar o conceito de patente dependente, o qual envolve a noção de aperfeiçoamento e de dependência, deve-se remontar ao direito francês, de onde ele proveio. Para tanto, será necessário demonstrar a inserção desse conceito na legislação francesa. Na França, as leis não definiram precisamente o conceito de aperfeiçoamento. Sustentados pela jurisprudência e pela doutrina, os franceses foram delineando soluções e pela doutrina, os franceses foram delineando soluções e também indicações para se estabelecer uma definição precisa tanto de aperfeiçoamento, como de dependência.

Num primeiro momento, a jurisprudência francesa tratou de analisar e dar os contornos iniciais do conceito de aperfeiçoamento, sob o enfoque do ponto de vista técnico. Para tanto, teve de definir tanto a noção de invenção como a de aperfeiçoamento. De uma maneira geral, todo aperfeiçoamento ocorre na medida em que se trabalha em alguma técnica já existente. Mudanças, adições que se ligam e que se remontam à patente anterior principal são aperfeiçoamentos que têm por efeito melhorar os meios da invenção, sem, contudo, substituir os meios utilizados anteriormente na patente precedente. Estes meios diferentes levam ao mesmo resultado, porém com mais eficácia e melhor rendimento.

Existe, por assim dizer, uma ideia-mãe que se refere à patente principal. A partir do momento em que ela sofre uma modificação e funciona como suporte técnico para o aperfeiçoamento, tornar-se-á um complemento necessário da patente posterior. O aperfeiçoamento deve, portanto, juntar-se estritamente à invenção de base, que não deixa de ser uma tendência restritiva tomada pelas Cortes de

¹² OLIVEIRA, J. Org. *Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 3.

¹³ OLIVEIRA, J. Org. *Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 2.

¹⁴ PASCAUD, C. F.; PIOTRAUT, J-L. *Protéger et valoriser l'innovation industrielle*. Paris: Lavoisier TEC & DOC, 1990. p. 25.

Paris, na década de 50.¹⁵ À época, não se considerou o conceito de aperfeiçoamento como o de uma invenção que não tivesse como base ou referência o elemento fundamental da primeira invenção. A noção de aperfeiçoamento estava, assim, intimamente ligada àquela de acréscimo e também de vínculo técnico à uma invenção anterior. Segundo Boriana Kamburova,¹⁶ a doutrina francesa contestou veementemente essa decisão, pois sendo o conceito de aperfeiçoamento somente técnico, e não legal, a Corte não poderia dar uma definição tão restritiva.

Em 1959, em 04 de fevereiro, a Corte de Paris confirmou sua primeira análise, ordenando que um *expert* examinasse se os elementos da nova invenção estavam em sintonia com os precedentes meios e combinações utilizados nas patentes originárias. Como um divisor de águas, esta decisão deu feição jurídica a uma definição não legal, já que o aspecto técnico, nesse caso, fora o único tomado como referência pelos juízes. A doutrina francesa não aceitava este julgamento restrito somente a aspectos técnicos, já que excluía da faceta do julgamento o elemento econômico das relações contratuais.

Uma das decisões mais veementes, mais significativas sobre esse ponto em questão, foi o julgamento do Tribunal de Grande Instance d'Avesne – sur – Helpe, de 02 de fevereiro de 1961.¹⁷ Nesse julgamento, os juízes declararam que o licenciado tem direito aos aperfeiçoamentos “axés” da patente, sobre a qual existe um contrato de licença, e que os aperfeiçoamentos a completam. O que eles levaram em consideração foi o fato de que o

patenteador não concorria com o licenciado, a ponto de fazer desaparecer a licença concedida. A título de complementação teórica acerca dos elementos de aperfeiçoamento, lembre-se do que afirmou o grande mestre Paul Mathély:

“Dans le droit des brevets, la notion de perfectionnement est plus précise. La notion de perfectionnement comprend donc deux éléments: D'abord, une invention première, valablement protégée para un brevet en vigueur; Ensuite, une invention seconde, se rattachant à l'invention première.”¹⁸

O autor ainda nos contempla com seus ensinamentos acerca do julgamento mencionado ao dizer:

“Il est juste que le licencié qui peut avoir réalisé des investissements et des efforts pour lancer une invention, ne soit pas dépossédé des résultats pour lancer une invention sans doute distincte de vue du droit, mais remplaçant la première dans le choix de la clientèle.”¹⁹

Já Burst adota uma visão mais ampla do critério, pois na noção de aperfeiçoamento inclui o aspecto técnico que está ligado à invenção de base e não a uma nova invenção. Portanto, são dois os aspectos constitutivos do conceito de aperfeiçoamento: – Técnico – no qual a invenção nova é considerada um aperfeiçoamento;²⁰ – Econômico – no qual a invenção nova é também um aperfeiçoamento, desde que sua aplicação seja suscetível de fazer concorrência à invenção originária. Esse autor demonstra uma linha de pensamento de tendência

¹⁵ “Selon la Cour, il n'est pas possible de considérer comme un perfectionnement une invention qui ne reprend pas l'élément fondamental de la première invention: 'il ne s'agit là ni d'une mise du point, ni d'une amélioration ni d'un perfectionnement des brevets de 1938, mais d'un stylographe nouveau’”. KAMBUROVA, B. Perfectionnements et dependence. Paris: INPI, 1998-1999. Mémoire, p. 8.

¹⁶ Idem.

¹⁷ “Le juges déclarent que le licencié a droit aux perfectionnements ‘axés’ sur le brevet dont il a licence et qui le complètent. Leur raisonnement a été justifié par le souci que: ‘Les inventions qui ne sont pas les perfectionnements d'un brevet concède, mais qui se rapportent à une même branche d'industrie, peuvent revêtir un caractère des plus importants, lorsqu'elles viennent, par un procédé jusqu'alors inconnu, transformer toutes les normes d'une fabrication’.” Idem, ibidem, p. 9-10.

¹⁸ MATHÉLY, Paul. Le droit français des brevets d'invention. Paris: Litec, 1991, p. 355.

¹⁹ Apud. KAMBUROVA, B. Ibidem, p. 10.

²⁰ “non seulement lorsqu'elle se rapporte à l'objet de l'invention de base, mais encore lorsqu'elle a trait l'objet s'applique cette invention de base”. Cf. ver referência bibliográfica Brevet et licencié, p. 51.

inovadora, pois declina que seria prudente entender o aperfeiçoamento sob um prisma legal bem mais abrangente, em que se inserisse o contrato de licença e a apreciação do caráter concorrencial da nova invenção de forma mais restritiva.

Note-se que apesar de a posição doutrinária de Burst não ser aquela adotada pelo direito francês, a maioria da doutrina segue no mesmo sentido que a jurisprudência francesa frente à evolução da definição do que seja aperfeiçoamento saindo do critério técnico para o critério econômico. A partir desse pequeno apanhado acerca das relações existentes entre os conceitos de aperfeiçoamento e dependência, no âmbito do direito de propriedade intelectual no direito francês, do qual provém o direito brasileiro nesse assunto, cabe, a seguir, uma explanação sobre o mesmo conceito no ordenamento jurídico brasileiro.

O conceito de patente dependente deveria conter em si a noção de aperfeiçoamento e suas diversas nuances jurídicas. Devido a esse fator, a legislação brasileira não é abrangente o suficiente acerca da definição legal de patente dependente, *ex vis* § 1º do artigo 70, da Lei 9.279 de 14-05-1996, pois não identifica os seus elementos constitutivos: “Para fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.”²¹

Como se pode observar, esse artigo, além de não contemplar o conceito de aperfeiçoamento não o faz também com os critérios técnico e econômico, importantes para a conceituação de patente dependente. A lei apenas faz uma remissão a aperfeiçoamento no capítulo VIII, intitulado “das Licenças”, no art. 63, como se vê a seguir:

“O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo

assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.”²² Embora bem inserido no que tange às licenças, parece que o tema “aperfeiçoamento” não foi bem tratado pelo legislador que falhou ao não mencioná-lo no parágrafo da lei que trata do conceito de patente dependente. Para fins deste trabalho considerar-se-á a patente dependente segundo o § 1º do artigo 70, da Lei 9.279 de 14-05-1996.

Nota-se que o que seriam os elementos constitutivos para a caracterização de patente dependente não estão definidos e/ou inseridos no dispositivo legal supracitado, introduzido no nosso ordenamento jurídico recentemente.²³ Apesar de ser um instituto jurídico novo no Brasil, o legislador, embora acompanhando os dispositivos legais exarados no Acordo TRIP'S, sobre o qual se discorrerá adiante, pecou por não discriminar a patente dependente em detalhes. Pode ser que o legislador brasileiro tenha falhado, assim como o francês, pois definir precisamente o conceito de aperfeiçoamento e dependência é bastante difícil, visto que são conceitos que, em alguns momentos se interagem. Apesar dessa dificuldade, é mister definir-se tais conceitos, já que eles serão a base para o magistrado delimitar os direitos respectivos de exploração da patente dependente, assunto este a ser tratado no capítulo referente à licenças de dependência.

Na lei, a ausência de elementos constitutivos e de detalhes referentes à patente dependente vem dificultar o entendimento sobre a matéria, já que a mesma de per si é polêmica. Se por um lado a “patente dependente [é] aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior”, por outro, lembre-se que nem toda invenção aperfeiçoada está em relação de dependência com a invenção originária. Com o que até aqui foi dito, chega-se ao cerne do que se tenta

²¹ OLIVEIRA, J. Org. Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 15.

²² OLIVEIRA, J. Org. Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 13.

²³ O parágrafo 1º. do artigo 70 da Lei 9.279/96 teve origem no Projeto de Lei 824/91 e a patente dependente não era tratada na antiga Lei 5.772/71, apesar de que, à época, vários países, em suas legislações, já tratassem do assunto.

demonstrar no tocante ao critério técnico do conceito de aperfeiçoamento, ou seja, o fato de se possuir uma patente aperfeiçoada mais recente pode vir a ser totalmente irrelevante para se determinar se um produto ou um processo infringe ou não uma patente mais antiga, já que é necessário identificar se houve um aperfeiçoamento no elemento fundamental da primeira invenção.

Portanto, confusões podem ocorrer por puro desconhecimento do assunto, pois segundo a lei, nesse sentido, uma invenção aperfeiçoada torna-se vinculada à invenção originária. A má interpretação está no fato de que se costuma sempre atribuir dependência a uma invenção aperfeiçoada, o que não corresponde à realidade, pois, segundo o critério técnico, ela só ocorre quando houver um aperfeiçoamento na ideia-mãe da patente anterior.

Muito embora a patente dependente seja um tema recente no ordenamento jurídico brasileiro, o melhoramento já consta na Lei 3.129/1882. Ensina o tratadista brasileiro de Direito Comercial, mestre Carvalho de Mendonça, que o tema melhoramento já fora abordado anteriormente por nosso ordenamento jurídico, segundo a lei. “Considerava a lei que o invento originário é suscetível de aperfeiçoamento. O autor do melhoramento não é menos digno de proteção do que o autor do invento, porque, também revela trabalho e esforço úteis à indústria.”²⁴

Observamos, portanto, que a lei já concedia às descobertas uma tutela especial não só à invenção de novos produtos industriais como também aos novos meios para se obter o melhoramento de um produto ou resultado industrial. Cabe ressaltar que o pensamento dominante, já quando da vigência da Lei 3.129/1882, era de que qualquer invento deveria servir ao progresso. Podia-se vislumbrar, muito embora não de maneira explícita, a análise dos direitos de tecnologia sob uma perspectiva social.

Não se levava em consideração o produto ou

invento originário, propriamente dito, porque este não seria o objeto do privilégio, e sim o melhoramento, ou seja, este último seria o novo meio inventado. A lei, então, declinava que o melhoramento podia advir do próprio autor da invenção ou de outra pessoa. No primeiro caso, seria concedida uma certidão de melhoramento ao próprio inventor. Já no segundo, caberia a um terceiro inventor do melhoramento, a patente, ficando, porém, o privilégio limitado pela ordem das coisas: ao detentor da invenção primitiva caberia o poder de decisão em relação ao uso do melhoramento ocorrido no seu invento.

Cabe citar reconhecida obra sobre licenças e royalties no Brasil, de Alexandre Gnocchi, pois ele comentará o art. 36 do Decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923, que é aquele imediatamente subsequente à Lei 3.129/1882: “O inventor ou seus legítimos sucessores poderão obter para sua invenção patente de melhoramento, cujo prazo terminado ao mesmo tempo em que o da patente principal”,²⁵ referente a esse artigo estabelecerá uma diferença entre os conceitos de melhoramento e aperfeiçoamento quanto à sua sinonímia, ao afirmar:

²⁴ MENDONÇA, C. Tratado de Direito Comercial. V. 5, livro III. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946, p. 136-7.

²⁵ GNOCCHI, A. Propriedade industrial. Licenças & Royalties no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 81.

“O aperfeiçoamento e o melhoramento, embora empregados indiferentemente para designar uma criação relacionada com uma invenção, não são, na técnica da propriedade industrial, palavras sinônimas”.²⁶

“Na técnica da propriedade industrial, a distinção entre o melhoramento e o aperfeiçoamento da invenção é, como já dissemos, importante, mormente em relação aos contratos de licença. Existe, como vimos, uma diversidade marcante entre o melhoramento e o aperfeiçoamento. O melhoramento, incidindo sobre uma patente fundamental, que lhe serve de base, representa uma evolução no sentido de superposição – uma verticalidade – enquanto o aperfeiçoamento indica uma evolução por justaposição – uma horizontalidade”.²⁷

A legislação posterior aboliu, no entanto, a patente de melhoramento, considerada pelo autor uma grave omissão da lei, pois pode gerar sérias consequências na elaboração e interpretação de cláusulas do contrato de licença de patente.²⁸ Apesar de na técnica da propriedade industrial o aperfeiçoamento e o melhoramento serem distintos, como demonstrado anteriormente, na prática, essa diferença termina não existindo face à própria omissão da lei, já que não é discriminada pelo dispositivo legal. Assim como no direito francês, no direito brasileiro, os conceitos de aperfeiçoamento e melhoramento não foram bem definidos em lei. No que tange à conceituação técnica, até aqui explicitada, conclui-se que ela não leva o elemento econômico em consideração no estabelecimento das relações contratuais, como se verá de forma mais elaborada no tópico a seguir.

Critério Econômico

Com o advento da lei francesa de propriedade intelectual de 1968, a doutrina francesa incorporou o critério econômico para se chegar a uma definição mais completa de aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, proteger uma invenção que remonta à patente principal sem, contudo, ser considerada

obrigatoriamente um aperfeiçoamento. O artigo 62 da lei francesa de 68 preceitua que, durante toda a duração da patente, o proprietário pode solicitar o certificado de adição para as invenções às quais o objeto está ligado, sendo que este último tem de estar vinculado, pelo menos, a uma reivindicação de patente principal. A lei, nesse sentido, visa proteger qualquer adição à patente principal, sem, contudo considerá-la aperfeiçoamento.

Há de se constatar que nenhuma menção a aperfeiçoamento é feita no artigo supracitado. Disto fato, pode-se concluir que o conceito de aperfeiçoamento, até 1968, era bastante restrito em face do critério técnico, ainda que não definido em lei. O conteúdo do artigo 62, entretanto, não deixa de acenar para a figura do aperfeiçoamento, embora de forma implícita. Devido ao fato de o critério técnico ser deveras limitativo, a jurisprudência e a doutrina francesas trataram de construir outro fundamento teórico para a análise e configuração do que seria o aperfeiçoamento e de averiguar qual seria seu alcance nos contratos de licença. Dessa forma, surge o critério econômico no que tange ao aperfeiçoamento.

Esse critério, por sua vez, dava uma noção maior, mais abrangente de uma invenção de aperfeiçoamento, porque não se limitava a aspectos técnicos relativos à invenção e, sim, a aspectos contratuais entre as partes envolvidas na licença. Por esse critério, toda invenção nova, suscetível de trazer algo mais aos interesses do licenciado, até sua comercialização, será reputada a ele. Consequentemente, abandona-se assim todo critério técnico, para então se adotar um critério estritamente comercial. Essa posição jurisprudencial diante desse assunto já pode ser vista como evolução ao ser ratificada pela decisão da Cour D'Appel de Paris de 06 de novembro de 1961, onde se lê: “le critère d'appréciation des limites de la notion de

²⁶ GNOCCHI, A. Propriedade industrial. Licenças & Royalties no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 80.

²⁷ GNOCCHI, A. Propriedade industrial. Licenças & Royalties no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 82.

²⁸ Apenas a título de observação, lembre-se que a Convenção de Paris, que trata de licenças compulsórias no seu art. 5 A (4), é recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

perfectionnement doit être suffisamment souple lorsque les inventions ont fait l'objet de brevets distincts".²⁹

O Conceito de Dependência e sua Correlação com o Aperfeiçoamento

O conceito de dependência deve ser melhor explicitado, porque o aperfeiçoamento vem como uma forma de fazer concorrência, já que é introduzida uma invenção nova no mercado. O *plus* em uma invenção é o que caracteriza o seu aperfeiçoamento. Ressalte-se, no entanto, que a segunda invenção pode ter modificado a forma de invenção originária, mas não a sua função. Pode também ocorrer o contrário, em que a função é modificada e a forma, no entanto, permanece inalterada. Já a dependência possui uma noção bem mais ampla, porque muitas vezes invenção dependente não quer dizer aperfeiçoamento.

Tanto a noção de dependência, bem como a de aperfeiçoamento (este deverá estar integrado aos conceitos de dependência) não foram introduzidas no texto legal brasileiro. O legislador restringiu-se tão somente a declarar que será dependente a patente cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. Enfim, nada esclareceu, nem declinou os conceitos e/ou elementos básicos que dão suporte jurídico ao conceito de patente dependente. Ele só faz alusão a uma única noção, sob o enfoque de exploração, sem, entretanto, fornecer uma definição precisa. Tanto o aperfeiçoamento como a dependência não foram definidos, e a experiência de outros países em face de ausência de definição legal de aperfeiçoamento em seus textos legais, não foi o suficiente para impedir os mesmos equívocos pelo legislador pátrio.

Para fins de completar a noção dos elementos que compõem a patente dependente, discorrer-se-á acerca do conceito de dependência. A liberdade de exploração concedida pela patente em proveito de

seu titular, não como monopólio, mas sim como prêmio conferido pelo Estado ao inventor, implica que a invenção e a patente que a acoberta não se situem na dependência. Entretanto, é frequente que uma invenção patenteável não possa ser explorada sem amarras jurídicas em relação a alguma patente anterior, já que para poder se conceder uma patente, além do requisito legal da aplicação industrial que a lei exige, é necessário que, para produzir o objeto da patente, colocá-lo em funcionamento, e inseri-lo no mercado, um terceiro proprietário da patente posterior tenha de se submeter a regras previamente ditadas por um terceiro titular da invenção anterior, já protegida. Nesse momento ocorre precisamente, o caso no qual a invenção posterior é um aperfeiçoamento de uma invenção anterior, fato esse que gera a relação de dependência.

A grande parte da doutrina francesa trata o assunto dependência como aperfeiçoamento. Os professores Azéma e Mousseron distinguem-nos com bastante maestria e sabedoria jurídica, justamente para mostrar as diferenças, ao declarar que "*la notion de dépendance est une notion à la fois autonome et relativement originale du droit français*".³⁰ Nesse sentido, como mencionado anteriormente, a invenção dependente está intimamente ligada à reprodução de partes de reivindicações contidas na patente principal, o que não deixa de refletir sua dominação em relação à patente posterior.

A noção de dependência não abrange aquela de aperfeiçoamento no sistema jurídico francês, no qual está baseado o sistema brasileiro no tocante à patente dependente. Considerando-se o aspecto econômico do aperfeiçoamento conclui-se que a invenção nova fará concorrência à invenção inicial. Portanto, pode-se afirmar que todo aperfeiçoamento se constitui em uma patente dependente, mas o mesmo não se pode afirmar de que invenções dependentes não se constituem de

²⁹ MATHÉLY, Paul, *op. cit.*

³⁰ AZÉMA, J. Les aspects juridiques de la dépendance. 7eme rencontre de Propriété Industrielle. Lyon: LITEC, 1978, 1979. p. 138.

aperfeiçoamento.

Com relação a esse assunto, lembre-se que, no direito francês, o artigo 19 da Lei de 1844, não fazia alusão expressa da dependência, assim como do aperfeiçoamento, tratados ambos a apenas de forma implícita. Ressalte-se que a relatividade do conceito de dependência e de algum aperfeiçoamento surgido em uma invenção está vinculada juridicamente não só a aspectos técnicos como aos econômicos. Já nos aspectos jurídicos, a dependência só existe no tempo, durante o período de validade da patente dominante, e no período de graça,³¹ aquele concedido pela lei antes do depósito do período de patente. Ela também é relativa com referência ao espaço, ou seja, difere quanto a forma como será apreciada em um determinado país, no qual uma invenção dependente poderá ser explorada, já que a patente dominante lá não existe.

A invenção dependente pertencente a um terceiro (patente de base) não pode ser explorada, ao mesmo tempo, que a patente dominante. Isso implica em uma série de dificuldades de delimitação de conceito e de natureza jurídica. Implica também em analisar quando a exploração de uma patente dependente traz consequências jurídicas penais e econômicas, como é o caso de Contrafação. Segundo a doutrina francesa, aperfeiçoar é contrafazer,³² mas

em contrapartida é benéfico encorajar o progresso que desse ato pode advir, materializado na forma de um aperfeiçoamento posto na invenção de base. É também positiva a permissão ao segundo inventor obter uma patente por esse aperfeiçoamento, caso as condições de patenteabilidade sejam cumpridas, assim como o período de “priorité interne”.³³

O período de prioridade interna abrange um prazo legal de 12 meses, a fim de que o inventor possa modificar ou proteger um pedido de depósito de patente inicial. Esta é uma forma jurídica encontrada no direito francês, para que o titular do depósito possa proteger um aperfeiçoamento elaborado neste período, sem recorrer, contudo, a qualquer patente. A lei francesa que instituiu o mecanismo da prioridade interna estabeleceu um sistema como mencionado anteriormente semelhante ao da Convenção de Paris, no artigo 4º-A,³⁴ entretanto, sem definir a sua natureza jurídica.

Esse instituto de prioridade interna veio solucionar um problema que, na prática, ocorria quando o depósito de pedido de patente era feito, pois, para qualquer melhoramento que surgisse, deveria ser concedido um certificado de adição. Com esse dispositivo legal, suprimiu-se o certificado de adição, passando o depositário da patente a ter um período de 12 meses para efetuar qualquer alteração

³¹ Segundo 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 ou privilégio, revelar as características básicas do produto, processo ou meio que os criou, bem como sua aplicação, sem prejudicar sua novidade”. Apud. BLASI JR., G. A exploração de patentes e o período de graça no regime vigente. In: Revista da ABPI, São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 50, jan./fev. 2001, p. 22.

³² Tomando como base o direito francês, essa afirmação pode ser comprovada na doutrina, segundo a afirmação do mestre Frédéric Pollaud-Dulian em sua obra *Droit de la propriété industrielle*: “À défaut d'autorisation, ‘perfectionner’ c’est contrefaire”. POLLAUD-DULIAN, F. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris: Editions Montchrestien, 1999, p. 246.

³³ Esse é um dispositivo do direito francês, incorporado à lei em 1990, pelo artigo 621-3 que diz: «Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant-cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. La requête n’est pas recevable lorsque le bénéficiaire du droit de priorité attaché à un dépôt étranger a déjà été requis pour l’une ou l’autre des demandes. Elle n’est pas plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l’une antérieure de plus de douze mois. La délivrance du brevet bénéficiant d’une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments». CHAVANNE, A.; BURST, J.J. *Droit de la propriété industrielle*. 5ª ed. Paris: Dalloz, [Précis], p. 127-8.

³⁴ Diz o art. 4º-A. 1) “Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados”. Convenção de Paris. Revista da ABPI. Separata. s.l. s. p. 5.

do objeto no pedido inicial sem, no entanto, ter de modificar os seus elementos comuns. A lei brasileira, por sua vez, não trata do assunto prioridade interna exatamente da mesma forma que na legislação francesa, apenas se remete nos artigos 16 e 17 da Lei 9.279, de 14-05-1996, ao benefício de prioridade estatuído na Convenção de Paris.³⁵

Quando também se discute sobre o objeto aperfeiçoamento, pode-se concluir que este ocorre quando um inventor acrescenta uma melhora a uma invenção sobre uma patente de base que pertença a outra pessoa. No entanto, apesar de se considerar o progresso, o desenvolvimento de tecnologias, o segundo inventor não pode explorá-la, mesmo preenchendo as condições de patenteabilidade, sem, entretanto, reproduzir a invenção de base. A consequência jurídica para o segundo inventor é obter uma autorização do titular da patente de base para explorar a patente de aperfeiçoamento.

Ressalte-se aqui a importância da doutrina francesa, pois ela, nesse sentido, é precisa já que garante, mesmo com o desaparecimento de adição, o patenteador de uma patente de aperfeiçoamento possua meios suficientes de proteger a sua invenção sem afetar os interesses da patente de base. Sobre esse assunto declina o doutrinador francês Frederic Pollaud - Dulian que não existe nenhuma razão de “déposséder le titulaire du premier brevet au profit du second”.³⁶

Sem adentrar no mérito da autorização para exploração de que aperfeiçoar é contrafação, pode-se afirmar que sua ocorrência provoca concorrência desleal para a doutrina dominante sobre o tema. Naturalmente, na maioria dos casos, deduz-se que o titular da invenção de base não se oporia a contratar com o segundo inventor para que o mesmo pudesse

explorá-la sem nenhum obstáculo e que ambas as partes poderiam aproveitar, através de licenças cruzadas, todos os benefícios advindos de uma invenção aperfeiçoada.

Mas também pode ocorrer que o titular da invenção de base se recuse a consentir, a convolar contratos com o segundo inventor para conservar sua posição no mercado e, com tal atitude, pode travar o desenvolvimento de determinado produto ou técnica, impedindo o progresso e o desenvolvimento que o aperfeiçoamento traz. Para remediar juridicamente tais fatos, existe na legislação francesa um sistema de licença de dependência, levando-se em consideração o interesse público. Como visto, quanto à legislação brasileira, ela também trata do assunto, sob o tema de licenças obrigatórias e licenças voluntárias, segundo os artigos 70, incisos e parágrafos da Lei 9.276/96:

A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

(...)

§ 3º - O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.³⁷

A lei brasileira, como as demais que regulam a matéria, apenas reitera que a patente dependente surge de uma invenção de base sem, contudo, delimitar o que seja avanço técnico significativo e importância econômica considerável, concepções

³⁵ Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. § 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. § 2º O pedido anterior pendente será considerado definitivamente arquivado. § 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

³⁶ POLLAUD-DULIAN, F. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris: Editions Montchrestien, 1999, p. 246.

³⁷ OLIVEIRA, J. *Org. Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 14-5.

estas apresentadas no já citado artigo 31 do Acordo TRIPS. A lei brasileira estabeleceu regras e procedimentos administrativos para a concessão de licença compulsória cruzada, no entanto, não estabeleceu prazos de vigência, de onde se conclui que as cláusulas pactuadas entre as partes são as que prevalecem, já que a lei, nesse sentido, é omissa, vez que também não tratou especificamente os procedimentos judiciais para a concessão de licença de dependência. Sobre esse assunto se discorrerá de forma mais detalhada em capítulo específico.

Um outro fator concorrente para a total subordinação jurídica do segundo inventor, em relação ao titular originário da invenção de base, é o de que sendo a lei omissa quanto ao prazo de duração da licença de patente cruzada, deixa o segundo inventor em uma posição jurídica subordinada à negociação de cláusulas que podem dispor de um prazo inferior ao concedido pela lei em relação à duração de uma patente e sem limitações quanto ao seu objeto. Aquele segundo inventor que trouxe um benefício para a humanidade somente para poder explorar o seu invento encontrará não só direitos de propriedades do titular da patente dominante e posses limitadas para o uso pleno da invenção, como também leis omissas e, quando não omissas, extremamente severas e protecionistas quanto à propriedade da patente do titular de base.

Atualmente, depois do TRIPS, a situação jurídica do inventor da invenção aperfeiçoada ficou mais restrita, uma vez que, para a exploração da nova invenção, é necessário que haja um critério econômico considerável, sobre o qual se discorrerá adiante. Apesar de não estar explícito na legislação ordinária brasileira, de acordo com o art. 5º da Constituição Federal, o TRIPS foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pode-se afirmar, portanto, que a proteção legal à tecnologia deve estar condicionada ao serviço do desenvolvimento tanto quantitativo como qualitativo do sistema econômico. Resta indagar qual o papel dos direitos

sobre a tecnologia e os efeitos desta para a economia. Também cabe indagar por que, atualmente, os economistas estão dando mais atenção à tecnologia na cadeia produtiva.

Deve-se ressaltar que este fator é de tão relevância que o texto do TRIPS inseriu o assim chamado critério econômico considerável para a concessão de patente dependente, levando em consideração exatamente à importância da tecnologia na conjuntura econômica mundial globalizada. Essas políticas econômicas, que por sua vez refletem no âmbito jurídico, visam proporcionar aos seres humanos uma existência cada vez melhor e mais digna. A premiação de inventores por divulgarem os frutos de suas reflexões científicas, por exemplo, é uma prova cabal de que a sociedade e o Estado legitimam essa postura.

A aprovação de um forte sistema de patentes, portanto, deve ser estimulada e apoiada por uma política industrial explícita do governo, para que haja, cada vez mais, um incremento do progresso industrial, inserido dentro do fenômeno da globalização. Acordos, contratos tecnológicos baseados em produtos patenteados devem ser cuidadosamente negociados e analisados, pois, tecnologia negociada pode gerar tecnologias derivadas não previstas na licença de patente, exteriorizada no contrato de transferência de tecnologia.

Isso significa inicialmente que, ao contratar licenças de patentes, o contratado compra tecnologia. E, com a pesquisa tecnológica sobre a tecnologia presente no produto, em processos pode-se aperfeiçoar o produto inicial. A lei diz no artigo 63 da Lei 9.279 de 14/05/1996: “O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”.³⁸

O detentor da tecnologia inicial, no entanto, vai impor cláusulas contratuais que tornem o artigo

³⁸ OLIVEIRA, J. Org. Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 13.

supracitado inócuo, já que sendo possuidor da patente dominante é-lhe interessante sob o aspecto econômico manter-se em posição de dominação. Observa-se que o teor do artigo 63 parece refletir de forma ainda tímida, o anseio social inscrito na lei visando a eliminação da dependência de tecnologia, com isso, aumentando o poder de barganha dos países em desenvolvimento ante o poder do mais forte.

Há de se constatar que esse simples artigo, tomado isoladamente, não atinge os seus objetivos, porque seria necessário que a lei compartilhasse, ainda, em outros artigos, especificamente na seção das licenças e das patentes dependentes, da mesma linha de pensamento. Assim, daria mais independência aos detentores da invenção aperfeiçoada, quando da negociação das cláusulas nas licenças de patentes e/ou contratos de transferência de tecnologia.

Conclui-se, então, que a tecnologia torna-se necessária tanto no nível da empresa nacional, para que esta possa ter sua posição garantida no mercado de tecnologia e seu poder de barganha aumentado frente aos fornecedores estrangeiros, quanto no nível da economia nacional, quando o Estado, exercendo o princípio constitucional de poder intervir no domínio econômico, assume papel de empresário com o fito de controlar determinadas atividades do setor e suprir lacunas deixadas pelas empresas nacionais no mercado brasileiro. Embora as formas vigentes de transferência de tecnologia contribuam inegavelmente para o processo de crescimento econômico dos países em desenvolvimento, ao mesmo tempo, tendem a perpetuar a dependência tecnológica em relação aos países centrais.

As relações entre os países periféricos e os centrais, no tocante ao comércio de conhecimentos técnico-científicos, estão ligadas à noção de

dependência tecnológica. Desvantagens nas condições de compra de tecnologia imposta por mercados dominados por transnacionais que condicionam e impõem, aos contratos de transferência de tecnologia, cláusulas restritivas como proibição ou limitação de exportação de produtos fabricados. Impõem também a obrigatoriedade de informar ao fornecedor os aperfeiçoamentos introduzidos na tecnologia, provocando um aumento real da tecnologia importada em razão dessas cláusulas restritivas.³⁹

Levando-se em consideração o que até aqui foi exposto, embora a doutrina francesa considere que o aperfeiçoamento é uma contrafação, e o direito brasileiro, nesse assunto, derive do direito francês, sob o ponto de vista dos países em desenvolvimento, o aperfeiçoamento não deveria ser considerado contrafação e sim um estímulo para o fortalecimento da economia por meio da tecnologia. Nesse sentido, desde que se assegurasse ao detentor da tecnologia de base a remuneração devida, o vínculo de dependência seria desfeito. A legislação brasileira, nesse aspecto, deveria ponderar acerca desses elementos, utilizando-se do princípio constitucional da razoabilidade.

Contrafação por Aperfeiçoamento

Segundo a doutrina francesa, conforme reiterado anteriormente, problemas com a liberdade de exploração da invenção de aperfeiçoamento ocorrem, pois a invenção de base está protegida por uma patente, em plena validade, pertencente a um terceiro. Logo, não se obtendo a autorização do titular da patente de base, ocorre dependência e, por conseguinte, ao se explorá-la sem a devida autorização, ocorre a contrafação.

Ao titular de patente de base, a lei tem conferido direitos que se dividem em duas categorias: o direito de fazer e o direito de interditar. Logo, em face deste

³⁹ Sobre o assunto “transferência de tecnologia no Brasil” ver dissertação de mestrado da autora deste trabalho. BARROS, C.E.C. Algumas considerações sobre a transferência de tecnologia no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1986.

último, o detentor da segunda invenção poderá estar praticando atos de contrafação, podendo-lhe, até mesmo, serem aplicadas penas de prisão. Esse assunto tem a ver com a Contrafação por Aperfeiçoamento.

Mesmo que aperfeiçoar seja contrafazer, segundo a doutrina dominante, se o inventor é portador de uma inovação técnica, protegida ou não por uma patente, deve ele se contrapor a qualquer monopólio e lutar para demonstrar que o avanço tecnológico aplicado à patente dominante ou de base trará mais benefícios para a Humanidade e para o desenvolvimento do país do que a sua incriminação por crime de contrafação.

Comparativamente, o benefício do aperfeiçoamento trazido ao mundo jurídico torna-se um bem maior a ser tutelado pelo direito, em detrimento do provável crime cometido. Deve-se evitar, assim, o efeito “blocage”⁴⁰ por parte do inventor de base. A Lei brasileira 9.279, de 14-05-1996, já acena para o raciocínio de que aperfeiçoar não é contrafação ao garantir a propriedade do aperfeiçoamento àquele que o fizer, conforme se pode ler: “Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer [grifo meu] sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”.⁴¹

Este artigo, por si só, não tem a força jurídica de dar ao detentor da patente dependente, quando da negociação de cláusulas em licenças compulsórias cruzadas, liberdade em negociar cláusulas mais favoráveis a ele, o que evidencia que o artigo 70⁴²

também da citada lei, e parágrafos tornam-se inócuos, face ao poder econômico dos detentores de tecnologia. Os dispositivos constitucionais, pertinentes ao direito fundamental da propriedade e à função social da mesma, diante desse poder dominante que está implícito na legislação ordinária, são relegados a um segundo plano.

Segundo a doutrina e a jurisprudência francesas, aperfeiçoar é contrafazer. Se do aperfeiçoamento pode advir progresso, cabe questionar se aperfeiçoar é realmente contrafazer. Nesse sentido, fica evidenciado que o detentor da patente dependente não estaria usurpando um bem pertencente a um terceiro, portanto, inicialmente não haveria contrafação. É importante observar que o artigo 63, da citada lei, entra em confronto com o inciso I do artigo 183, que outorga a propriedade do aperfeiçoamento a quem o fizer, mesmo sem a prévia autorização do titular da patente. Confronte-se:

“Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer **sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento** [grifo meu]”.⁴³

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

(...)

II – **usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular**.⁴⁴

Se por um lado, a lei considera crime a quem usa meio ou processo que seja objeto de patente, sem autorização do titular, por outro, considera aperfeiçoamento a quem o fizer. Como o aperfeiçoamento ocorre quando há uma patente

⁴⁰ Este termo advém do direito francês e significa o bloqueio do exercício de exploração pelo detentor da patente dependente.

⁴¹ OLIVEIRA, J. Org. Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 13.

⁴² Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: I – ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; II – o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e III – o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. § 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto da patente anterior. § 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente de produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo. § 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.” In: OLIVEIRA, J. Org. Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 14-5.

⁴³ OLIVEIRA, J. Org. Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 13.

⁴⁴ OLIVEIRA, J. Org. Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 36.

anteriormente concedida, é evidente que, segundo o artigo 183, o aperfeiçoador sempre incorrerá em crime. Porém, no artigo 163, lê-se que o aperfeiçoamento introduzido pertence a quem o fizer. Além disso, subentende que o titular da patente dominante não precisa clausular em licenciamento aspecto de aperfeiçoamento ao afirmar que é “assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”.

Ou seja, está implícito em seu texto que aperfeiçoar não é crime, visto que ao falar do “direito de preferência para seu licenciamento” o texto abre a possibilidade de que a propriedade de aperfeiçoamento pode preceder qualquer autorização do titular. Observe-se que a doutrina dominante de que aperfeiçoar é contrafer está em desuso, a partir do momento em que grande parte das inovações não deixa de ser um meio de aperfeiçoamento de uma patente anterior.

Referências

- AZÉMA, J. *Les aspects juridiques de la dépendance*. 7e Rencontre de Propriété Industrielle. Lyon: LITEC, 1978-1979.
- BARROS, C. E. C. *Algumas considerações sobre a transferência de tecnologia no Brasil*. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1986.
- BLASI JR., G. A exploração de patentes e o período de graça no regime vigente. *Revista da ABPI*, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 50, jan./fev. 2001, p. 22.
- Breveté et licencié*. p. 51.
- CERQUEIRA, J. G. *Tratado da propriedade industrial*. v. 1. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946.
- CHAVANNE, A.; BURST, J. J. *Droit de la propriété industrielle*. 5. ed. Paris: Dalloz.
- COMPARATO, Fábio Konder. *Direito empresarial: estudos e pareceres*. São Paulo: Saraiva, 1990.
- CONVENÇÃO DE PARIS. *Revista da ABPI*. Separata. s.l., p. 5.
- GNOCCHI, A. *Propriedade industrial: licenças & royalties no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960.
- GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 1998.
- KAMBUROVA, B. *Perfectionnements et dependence*. Paris: INPI, 1998-1999. Mémoire.
- LABRUNIE, J. *Nulidades das patentes de invenção*. São Paulo. Tese de doutorado apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
- MATHÉLY, Paul. *Le droit français des brevets d'invention*. Paris: Litec, 1991.
- MENDONÇA, C. *Tratado de direito comercial*. v. 5, livro III. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946.
- OLIVEIRA, J. (org.). *Propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- PASCAUD, C. F.; PIOTRAUT, J.-L. *Protéger et valoriser l'innovation industrielle*. Paris: Lavoisier TEC & DOC, 1990.
- POLLAUD-DULIAN, F. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Editions Montchrestien, 1999.

Sobre a Autora

CARLA EUGÊNIA CALDAS BARROS

 <https://orcid.org/0000-0002-5818-5824>

Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002). Mestrado em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1986). Professora Titular da Universidade Federal de Sergipe. Compôs como coordenadora, a Comissão que criou e implantou o Mestrado de Direito da UFS, durante sua gestão em 2010. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas: empresarial, consumidor, tributação empresarial e propriedade intelectual.

 carlaeugenia2010@gmail.com

COPYRIGHT © 2025. Autores. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da licença [Creative Commons Attribution \(CC BY\)](#). O uso, distribuição ou reprodução em outros fóruns é permitido, desde que o(s) autor(es) original(is) e o(s) proprietário(s) dos direitos autorais sejam creditados e que a publicação original nesta revista seja citada, de acordo com a prática acadêmica aceita. Não é permitido nenhum uso, distribuição ou reprodução que não esteja em conformidade com esses termos.

OPEN ACCESS

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO (PIDCC)

PREFIXO DOI 10.16928 · ISSN 2316-8080

<https://pidcc.com.br/>

COMO CITAR · APA

BARROS, C. E. C. (2025) Aperfeiçoamento de Patentes e Licença de Dependência. *Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*, 14(1): e20251401003. doi: [10.16928/e20251401003](https://doi.org/10.16928/e20251401003)

COMO CITAR · ABNT

BARROS, Carla Eugênia Caldas. Aperfeiçoamento de Patentes e Licença de Dependência. *Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*. v. 14, n. 1, e20251401003, jan./dez. 2025. doi: [10.16928/e20251401003](https://doi.org/10.16928/e20251401003)