

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Aline Storer*

Edinilson Donisete Machado*

RESUMO

O presente trabalho tem o escopo de analisar a propriedade industrial e suas implicações diante do princípio da função social da propriedade, demonstrando que o Estado intervém na esfera privada, limitando o princípio da autonomia da vontade, ao passo que impõe ao titular de uma patente o dever de cumprimento de determinados requisitos em respeito ao princípio da função social da propriedade industrial, tendo em vista que a patente é considerada uma propriedade de seu titular e, portanto, deve cumprir sua finalidade social em troca do direito de exclusividade no uso, gozo, disposição e fruição que o Estado outorga ao seu titular.

PALAVRAS-CHAVES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL; PRINCÍPIO; FUNÇÃO SOCIAL.

ABSTRACT

The present work has the objective of analyze the industrial property and its involvement with the principle of property social function, giving evidence of the Estate intervenes in the private sphere and limits the principle of will autonomy, through the imposition to the patent's title the obligation of supply several requisites in point of the principle of industrial property social function, as well as the patent has been considered a title's property and, so, the patent must to execute its social finality in exchange of the exclusiveness right about the use, joy, disposition and usufruct that the State consents to patent 's title.

· Advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil (UNIVEM), mestranda em Teoria do Direito e do Estado pelo Centro Universitário Eurípedes de Marília (Univem), membro titular do Grupo de Pesquisa CNPQ: “Gramática dos Direitos Fundamentais” e “Dimensão Ético-Moral e Direito. Orientador: Professor Dr. Fabiano Dolenc Del Masso.

* Professor Dr. do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Eurípedes de Marília -UNIVEM.

KEY-WORDS

INDUSTRIAL PROPERTY; PRINCIPLE; SOCIAL FUNCTION.

INTRODUÇÃO

A Propriedade Industrial trata dos bens imateriais com aplicação industrial, quais sejam: a concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, a concessão de registros de desenho industrial, a concessão de registro de marcas, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Essas são as matérias protegidas pela Lei 9.279/1996 – LPI.

Mister ressaltar que a Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata dos bens imateriais, resultantes da manifestação do intelecto humano, englobando a Propriedade Industrial e o Direito Autoral.

Assim, o Direito Autoral dispõe sobre as obras literárias, musicais, artísticas, estéticas bidimensionais e obras estéticas tridimensionais, matéria esta que não será objeto do presente estudo.

A Propriedade Intelectual alcança ainda as concepções científicas e a proteção dos direitos de software.

Importante ressaltar também, que a denominação “propriedade”, na verdade quer-se dizer direito nas legislações e tratados sobre o tema. Há doutrinadores que a consideram um verdadeiro monopólio, mas é um entendimento minoritário que não merece prosperar no contexto da propriedade intelectual.

Ocorre que, o Estado concede o direito de exclusividade na utilização e comercialização do objeto para o qual se obteve o privilégio, durante um lapso temporal definido, ou seja, para patentes de invenção o período de exclusividade é de 20 anos e para a patente de modelo de utilidade o prazo é de 15 anos, ambos contados da data do depósito do pedido de patente. Aqui, o que há é uma oportunidade comercial durante a vigência da patente concedida e não um monopólio.

No monopólio, propriamente dito, há uma exclusividade de mercado por tempo indeterminado, o que não ocorre no caso da propriedade industrial, cujo privilégio de exclusividade tem um termo inicial e um final. Esse privilégio é concedido ao inventor como recompensa pela divulgação à sociedade de sua invenção ou invento.

Em consonância com a Constituição Brasileira, a propriedade não pode fugir de sua função social, que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, foi ratificado expressamente pela legislação civilista, que incorporou a função social da propriedade na essência de uma de suas cláusulas gerais, com a adoção expressa da cláusula geral da Socialidade. Nesse sentido, a pesquisa em tela pretende desenvolver-se.

I – A PATENTE E O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

No contexto da legislação brasileira dentro da qual está inserida a propriedade industrial, ela não é considerada um direito absoluto, pois deve propiciar o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país, podendo ainda sofrer restrições no exercício dos direitos que dela decorrem em face dos interesses sociais do país.

Nesse contexto, observa-se que não há possibilidade de existir um sistema de propriedade industrial totalmente internacionalizado ou neutro no Brasil, pois seria incompatível com a nossa Constituição Federal que determina como garantia constitucional o princípio da função social da propriedade.

A legislação de propriedade industrial da maioria dos países considera a invenção ou modelo de utilidade como sendo um direito de propriedade.

José Carlos Tinoco Soares (1998) entende que além de a invenção ser um direito de propriedade, constitui também um direito natural, de ocupação e intelectual, sendo este direito de propriedade garantido por dois elementos fundamentais e inalienáveis, que são a inteligência do homem, seu intelecto e sua livre disposição de vontade, pois ninguém poderá tirar do homem sua inteligência, mas apenas desfrutá-la, quando assim o consentir pela espontaneidade da vontade.

Assegura o ilustre autor que a invenção também é um direito natural, ao passo que desde os primórdios o homem encontrava coisas para utilizá-las (descobertas) e posteriormente as modificava de acordo com suas necessidades (invenção).

Afirma ainda, ser também, um direito de ocupação, pois o homem exerce seu direito de tomar posse daquilo que encontra (descoberta) ou daquilo que desenvolve, o industrializando e comercializando (invenção).

E também, considera o autor supra, ser ainda um direito intelectual, pois de nada adiantaria ao homem encontrar e utilizar coisas, se não houvesse o emprego de sua inteligência, que lhe é inato.

A Lei 9.279/96 dispõe sobre a propriedade industrial em seu artigo 6º:

Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Em nossa legislação, o direito de propriedade se baseia no princípio de usar, fruir, dispor e reaver (*“ius utendi, fruendi et abutendi”*) o bem a qualquer tempo, mas no tocante a propriedade industrial, esse direito de propriedade tem caráter temporário, configurando uma propriedade resolúvel, ou seja, ocorrendo um evento futuro e certo, qual seja, o decurso do lapso temporal de vigência da patente conferido pela Lei, findar-se-á os direitos decorrentes dessa propriedade, culminando por extingui-la.

Contudo, os direitos decorrentes da propriedade industrial estão intrinsecamente ligados ao princípio da função social da propriedade, deste não podendo desvincular-se. Para tanto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI atua como “fiscalizador” do exercício desses direitos a fim de evitar que sua finalidade seja desvirtuada.

O direito de exclusividade sobre uma invenção, adquirido por meio de uma patente é um privilégio que o Estado concede ao seu inventor pelo benefício da divulgação de seu invento para a sociedade, contribuindo para o bem comum.

O sistema de proteção patentária é de grande importância para propiciar o desenvolvimento econômico e social de um país, pois é um incentivo para a produção de inovações tecnológica, beneficiando o inventor e toda a coletividade com o progresso e desenvolvimento.

Contudo, esse direito de exclusividade não é absoluto e implica em limitações estabelecidas pela legislação de propriedade industrial, a fim de evitar o abuso do poder econômico, a concorrência desleal e o monopólio do produto objeto do invento.

Assim, nos dizeres de Umberto Pippia, citado por Soares (1998, p. 103),

o direito do inventor não se pode confundir com o direito sobre o produto, que é o meio material sobre o qual se concretiza a invenção ou a descoberta: o direito do inventor tem por objeto a idéia inventiva. Constitui-se, porém, sempre em um direito de propriedade porquanto 'sui generis' sobre coisas imateriais: a sua característica essencial está no direito de impedir que outros reproduzam a invenção e a descoberta, porque é a reprodução e o aproveitamento do produto imaterial que constitui o conteúdo da propriedade

O direito do inventor, segundo Gama Cerqueira (apud Soares, 1998, p. 108):

...é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel que tem por objeto um bem material – a invenção. O Código Civil equipara aos bens móveis o direito do autor.

Portanto, a propriedade do inventor ou titular do direito de patente, que poderá ou não ser o inventor, possui caráter mobiliário, sujeito às normas de direito comum relativos à propriedade móvel e por ela se regulam quando for omissa a legislação especial.

E, sendo assim, tal propriedade pode ser transmitida por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, a título gratuito ou oneroso, pode constituir condomínio, ser penhorável em execução ou dado em penhor, pode ser objeto de usufruto, suscetível de “desapropriação”, nos casos legais (licença compulsória), é passível de reivindicação de propriedade, podendo ainda, sofrer, como já foi dito, restrições ao seu exercício de acordo com o interesse público.

Importante salientar que a propriedade industrial não é suscetível de posse material, e, portanto, não poderá ser adquirida por prescrição, mas a inércia do titular do direito de propriedade, se não exercê-la no prazo de 3 (anos), fica sujeito a licença compulsória prevista no artigo 68, parágrafo 1º da LPI.

A licença compulsória é uma licença obrigatória imposta pelo legislador na ocorrência de determinadas situações, e possui caráter sancionador pela inércia do titular da patente em sua exploração ou por sua utilização de forma abusiva, a fim de que se mantenha a finalidade social da propriedade em questão.

Observe-se aqui, a preocupação do legislador com a função social do exercício dessa propriedade industrial, pois seu titular tem que explorar sua invenção e torná-la, assim, acessível à coletividade, pois caso não o faça, haverá a intervenção do Estado, na pessoa do Estado-Juiz para reprimir ou sancionar essa conduta, interferindo significativamente no seu direito de propriedade em prol da coletividade, do bem comum, objetivos do Estado Constitucional e Democrático de Direito.

Nesse caso, o titular da patente ficará sujeito à licença compulsória se exercer os direitos decorrentes de sua titularidade, de forma abusiva ou a utilizar como meio de praticar abuso econômico, sendo que tais situações deverão ser comprovadas por decisão administrativa ou judicial.

Nos dizeres de Gabriel Di Blasi (2005, p. 305) a licença compulsória

...é uma autorização forçada de patente, concedida pelo Estado a terceiros, alheia a vontade do titular da mesma, quando se caracteriza a prática de abuso dos direitos decorrentes das patentes por parte deste titular.

A legislação dispõe, taxativamente, as situações que ensejarão a licença compulsória em seu artigo 68, parágrafo primeiro:

Art. 68

Parágrafo 1º: “Ensejam, igualmente licença compulsória:

I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os caso de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou;

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

Essas hipóteses somente ensejarão o requerimento da licença compulsória após o decurso do prazo de 3 (três) anos da concessão da patente, prazo legal concedido ao titular para iniciar exploração da patente.

A legitimidade para requerer a licença compulsória será daquele que possuir legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para realizar a exploração efetiva, destinando-se ao mercado interno.

A concessão da licença compulsória decorrente do abuso do poder econômico praticado pelo titular assegurará ao licenciado o prazo de 1 (um) ano para que proceda a importação do objeto da licença, quando for o caso, e inicie a sua exploração, desde que o objeto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com sua permissão.

O pedido de licença compulsória deverá ser formulado ao titular da patente, indicando-se as condições oferecidas e deverá ser protocolizado no INPI.

Ao pedido de licença compulsória feito pelo requerente, fundamentando-se em abuso de direitos patentários ou abuso do poder econômico, ou ainda, pela inércia do titular na fabricação do invento, deverá vir instruído de documentação que comprove todo o alegado. Caso o pedido se fundamente na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a sua exploração.

O titular será então, intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem a manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

Se o titular da patente contestar o pedido, o INPI poderá realizar diligências, bem como designar comissão, podendo incluir especialistas que não façam parte da autarquia, com o escopo de subsidiar o arbitramento da remuneração, já que as partes não chegaram a um consenso.

No arbitramento da remuneração considerar-se-á as circunstâncias peculiares de cada caso concreto, não podendo olvidar-se da ponderação sobre o valor econômico da licença concedida.

Assim, instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão no prazo de 60 (sessenta) dias, e decidindo pelo seu deferimento, determinará as condições em que vigorará a concessão da licença.

A licença compulsória será sempre concedida sem exclusividade, portanto, não se admite o sublicenciamento. Admitir-se-á a cessão da concessão somente quando

realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que explore a patente licenciada compulsoriamente.

A decisão do INPI que decide o pedido de licença compulsória está sujeita a recurso que não terá efeito suspensivo.

Concedida a licença compulsória, o licenciado deverá iniciar sua exploração no prazo de 1 (um) ano da data de concessão da licença, admitindo-se a interrupção por igual prazo. Não cumprindo tal condição, o titular da patente poderá pedir a cassação da licença.

O licenciado fica investido de todos os poderes para agir em defesa da patente, quando necessário.

Importante ressaltar, que nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal e desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. É a proteção da finalidade social da propriedade industrial prevalecendo sobre os interesses meramente individuais de seu titular, harmonizando-se com as diretrizes teóricas do ordenamento civil na contemporaneidade e com o texto constitucional que é seu informador.

Dessa forma, nota-se, claramente a interferência do Estado na esfera privada para assegurar o respeito à função social da propriedade, ainda que na espécie de propriedade industrial.

Ademais, essa intervenção estatal continua no que se refere também, aos contratos de propriedade industrial, através da atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial na análise e aprovação desse tipo de contrato.

Ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial cumpre analisar e aprovar os contratos, conforme determina a Lei n. 9.279/96, assim como a legislação tributária e de capital estrangeiro atribuem ao INPI a competência de atuar como assessor da Receita Federal e do Banco Central nas questões pertinentes as essas autoridades nas quais esteja envolvida a transferência de tecnologia.

Ao INPI também cumpre observar a legalidade dos contratos, sendo-lhe atribuído o dever de suscitar a necessidade de pronunciamento do órgão de tutela de

concorrência no caso de os contratos sob análise violarem as normas concorrências em vigor.

A atuação da autarquia em questão dá-se durante o processo de averbação ou registro do contrato, durante o qual o departamento de Transferência de Tecnologia analisa as questões supracitadas, e confere sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do depósito regular do pedido de averbação ou registro, conforme o artigo 211 da LPI, decisão esta que poderá ser pela emissão do certificado de averbação, ou por fazer exigências que precisam ser sanadas ou ainda, poderá decidir pelo arquivamento ou indeferimento do pedido de averbação.

Ressalte-se que da decisão do INPI caberá a formulação do pedido de reconsideração a Diretoria de Transferência e Tecnologia e também, a propositura de recurso ao Presidente do INPI.

A averbação ou registro é de fundamental importância, pois, é condicionante para legitimar pagamentos feitos para o exterior, permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados pela empresa cessionária, bem como, para que o contrato objeto de averbação ou registro tenha eficácia “*erga omnes*”, ou seja, seja oponível contra terceiros.

Ressalte-se que a lei é omissa sobre a extensão dos efeitos da averbação prévia para a dedutibilidade fiscal quando os contratos forem celebrados entre brasileiros. Nesse caso, o INPI tem entendido que não é necessária a averbação prévia e tem recusado a averbação ou registro dos contratos celebrados nessas condições, ou seja, entre brasileiros.

Contudo, essa matéria não é pacífica nos Tribunais, pois há entendimento que tal averbação prévia constitui requisito condicionante para a dedutibilidade fiscal, fundamentando-se no artigo 71 da Lei n. 3470/58, aplicando-se o princípio do parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a lei nova que estabelece requisitos gerais ou especiais dispostos em lei anterior, mas não trata de maneira direta, não a revoga.

De outro lado, há decisões que sustentam que não havendo norma legal que condicione a dedutibilidade das despesas ao prévio registro do respectivo contrato no INPI, não poderá haver a atuação fiscal, pois, estar-se-ia ferindo o princípio da

legalidade. Assim, não há decisões judiciais e administrativas uniformes sobre a matéria.

A Lei 9279/96 em seu artigo 240 reduziu significativamente a atuação do INPI nos contratos de propriedade industrial, limitando-o ao pronunciamento sobre tratados internacionais sobre a matéria e a execução das leis da propriedade industrial, tendo em vista o respeito aos princípios constitucionais que regem a área econômica.

Não obstante essa limitação o INPI emitiu o Ato Normativo n. 135/97 que estabelece uma possibilidade mais abrangente de interferência nos contratos de transferência de tecnologia, a fim de verificar os termos e as condições contratuais aos dispositivos legais pertinentes: Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96), Lei de controle de remessa de Lucros (Lei n. 4.131/62), Lei sobre Imposto de Renda (Lei n. 4.506/64 e Lei n. 8383/91 e normas regulamentares), Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico (Lei n. 8.884/94), Lei de Franquia (Lei n. 8955/94) e Decreto que promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações comerciais multilaterais do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATT) – Decreto-Legislativo n. 30, de 30/12/1994, combinado com Decreto Presidencial n. 1.355 de mesma data.

Assim, o INPI vem atuando de forma incisiva sobre os contratos de transferência de tecnologia, salientando-se duas situações mais comuns dessa atuação, verificadas nos processos de averbação dos respectivos contratos, quais sejam: a determinação de preço da contratação e a validade da cláusula de confidencialidade.

No primeiro caso, a interferência fundamenta-se no artigo 50 da Lei 8.383/91 que dispõe que a remessa de remuneração deve estar sempre limitada aos índices estabelecidos pela Portaria do Ministério da Fazenda n. 436 de 30 de dezembro de 1958, mesmo que o contrato seja de fornecimento de tecnologia ou de assistência técnica. Mas, essa regra não se aplica aos contratos celebrados entre sociedades empresariais que não possuem vinculação societária.

No segundo caso, a interferência do INPI se dá na interpretação restritiva no tratamento das cláusulas de confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia. Essas cláusulas de confidencialidade *ad eternum* são usuais nesses contratos e estabelecem a obrigatoriedade da manutenção da confidencialidade mesmo após a

rescisão contratual ou empregatícia que a determinou, e é legalmente admitida pelo artigo 195, inciso XI da Lei 9279/96.

Não obstante a legalidade dessa cláusula, o INPI não vem aceitando que tal obrigação ultrapasse o período de cinco anos, contados do término ou rescisão do contrato de tecnologia. Sustenta sua posição, fundamentando-se no fato de que tal cláusula *ad eternum* interrompe o processo de capacitação tecnológica dos licenciados locais, obstaculizando o desenvolvimento econômico e social.

Gabriel Di Blasi (2005, p. 416) ressalta que:

o aspecto mais importante desse assunto, é a inobservância do Instituto aos princípios que regem o direito público e garantem a eficácia dos atos administrativos, quais sejam, o Princípio da legalidade e o Princípio da competência. O Princípio da Legalidade resume-se na submissão do poder estatal aos mandamentos da Lei. As atividades da administração submetem-se e limitam-se à determinação da Lei, sendo que a atuação do poder público sem o encaixe legal acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita a nulidade.

Embora não haja fundamento legal e competência básica para o INPI criar o próprio direito e impor comportamento a terceiros, a averbação dos contratos de transferência de tecnologia continua sendo influenciada significativamente pela atuação do INPI.

Assim, podemos dizer que o princípio da função social da propriedade foi um instrumento utilizado pelo legislador, estabelecendo alguns requisitos legais a serem cumpridos pelos titulares de patentes, para que estas atendam as finalidades sociais, que é o motivo pelo qual o Estado confere ao inventor o direito de exclusividade temporário (“propriedade”) sobre sua invenção, mas em contrapartida, impede o uso ou não uso da patente, bem como reprime sua má utilização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se no presente estudo expor algumas considerações sobre a propriedade industrial e a observância do princípio da função social, consagrado

constitucionalmente e ratificado pela legislação civilista, a qual tem na cláusula geral da Socialidade um de seus pilares estruturais.

Verificou-se, assim, que a patente é considerada uma propriedade, embora represente, na verdade, um direito de exclusividade sobre a exploração de uma invenção, e assim sendo, uma oportunidade de comércio, mas nunca um monopólio. Trata-se de um benefício que o Estado concede ao inventor por divulgar sua invenção à sociedade e contribuir para seu desenvolvimento econômico e social.

No transcorrer da explanação, procurou-se salientar que em consonância com o princípio da função social da propriedade, a propriedade industrial não é absoluta e implica em limitações impostas pelo legislador ao seu titular, pois ela terá que atender sua finalidade social, propiciando o desenvolvimento econômico, tecnológico e social da sociedade, e por isso, o legislador valora e tutela o interesse da coletividade sobre a propriedade industrial em detrimento da visão capitalista e individualista do mercado e de seu titular.

Dessa forma, o legislador reprime o abuso do poder econômico, a concorrência desleal, bem como a não utilização da invenção pelo seu titular, o que poderá ser sancionado com a licença compulsória, conforme já analisada, priorizando-se o interesse social sobre o invento ou invenção.

O princípio da função social da propriedade é garantia constitucional que foi ratificada pelo Código Civil de 2002, com a adoção expressa da cláusula geral da Sociabilidade, mas já em 1996, data de entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial, de n. 9.279, o legislador já impõe uma finalidade social no instituto da propriedade industrial, tendo em vista que o sistema de patentes é um importante elemento para propiciar o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, e nesse sentido deverá harmonizar-se com os valores tutelados constitucionalmente, e com o ordenamento civil que se revela socializado, inaugurando um sistema ético-jurídico em substituição ao sistema dogmático-formalista de outrora.

Por fim, no tocante à propriedade industrial não podemos nos olvidar que além de sua finalidade social, ela também se caracteriza como um direito de grande importância no desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, razão pela qual o interesse social é visualizado com frequência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2ª ed. 2003.

BLASI, Gabriel Di. **A Propriedade Industrial: o sistema de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

INTELECTUAL, Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial: Patentes e seus Sucedâneos**. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.