

Licença de pedido de patente e vedação ao comportamento contraditório

Autor(a): Juliano Heinen

Publicado em: 18 de dezembro de 2023

Publicação: migalhas_import

Link JurisTube: <https://juristube.com.br/colunistas/juliano-heinen/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio>

Fonte original: <https://www.migalhas.com.br/depeso/399227/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio>

Identificador citável: juristube.com.br/colunistas/juliano-heinen/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio#ep-6dae7c20

Resumo

Por Otávio Henrique Baumgarten Arrabal. O negócio jurídico de licença «de pedido» de patente é plenamente concebível, face à inteligência do Art. 61 da nossa lei de Propriedade Industrial.

Texto integral

[Quando o que é licenciado é o pedido (é dizer, do momento transacional em que a patente ainda não foi concedida, ou até mesmo não será)] O negócio jurídico de licença «de pedido» de patente é plenamente concebível, face à inteligência do Art. 61 da nossa Lei de Propriedade Industrial 1 . Não se trata, de maneira nenhuma, de disposição de objeto em domínio público, vez que, a uma, «não há como se licenciar conteúdo em domínio público pois faltaria causa ao negócio jurídico» 2 , a duas porque o vigente processamento administrativo exara «legítima expectativa de direito(s)» 3 (i. e., quando 4 da concessão: ações, exceções, garantias, ônus, prazo etc.) sobre a matéria-“pertença” tecnológica revelada e reivindicada 5 . A licença do pedido não implica – mas não impede – a participação ativa do licenciado no processamento, eis que a sua situação jurídica não seria a de (co)titular. Possível é a inserção de cláusula compelindo o licenciante a manter a par o utente (e. g., informá-lo periodicamente, por escrito), acerca do status procedimental do pedido. 6 Possível também a apresentação de subsídios (Art. 31, LPI) 7 pelo licenciado enquanto interessado, numa espécie de advocacia pro deferimento/concessão. Bem se argumenta que «quando a licença diz respeito a um pedido [...] há, evidentemente, o dever de agir [do pretense titular – observação nossa] no sentido da obtenção do direito» 8 , o que é diferente de se assumir, de pleno, uma obrigação de resultado, eis que «o [pretense] titular não garante o sucesso do pedido de concessão» 9 . Aliás, solicitar licença omitindo que se trata de um pedido, e não de um título concedido, aparenta ser conduta amoldável à hipótese do inciso XIII do Art. 195 da LPI 10 , ensejando a anulabilidade do negócio por dolo (Art. 145, CC). O saudoso docente paraense Douglas Gabriel Domingues reitera o acentuado caráter de risco na licença pura do pedido in fieri (em via de se tornar): «Na hipótese de pedido depositado que ainda não foi publicado ou examinado, não há razão para impedir o contrato de licença apenas porque o pedido de patente não foi publicado e examinado: trata-se de licenciamento voluntário, onde o licenciado assume conscientemente como risco do negócio a possibilidade do pedido de patente ser indeferido por uma das causas previstas em lei.» 11 Curiosamente, nem sempre ela pode ocorrer de maneira amplamente “voluntária”. Por exemplo, em

julgado de dezembro de 2022, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 12 procedeu a uma interessante ponderação, julgando recurso incidente em fase de cumprimento, sobre as consequências do indeferimento de pedidos e da consumada nulidade de um pedido concedido, na “avença-acordo” a qual tais bens de produção eram objeto de licença: «Incide na hipótese o § 1º, VII, do art. 525 do CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Isto porque fatos supervenientes à sentença exequenda - indeferimento de pedidos de patente e declaração administrativa de nulidade de patente concedida - extinguíram as obrigações exequendas. Senão vejamos. O cumprimento de sentença de origem está lastreado em sentença homologatória de acordo proferida em 14/2/13, já transitada em julgado. Na ação cuja fase de conhecimento foi extinta pela r. sentença [...] foram formulados pedidos cominatório (abstenção de violação patentária de modelo de utilidade e de invenção) e indenizatório danos materiais e morais. E era seu fundamento, segundo alegaram os autores, o depósito de pedidos de patente de diversos modelos de utilidade e invenções junto ao INPI [...], que estariam sendo reproduzidos pelas rés. As partes, então, celebraram transação [...], qualificada como contrato de licença de direitos de pedido de patente (ou de direito de depositante). É que, à época, havia mero pedido de patentes dos modelos de utilidade e invenções transacionados, sendo que apenas a patente de invenção [...] viria a ser concedida em 2017. Ocorre que, tal como restou incontroverso no cumprimento de sentença, não mais subsiste a proteção patentária concedida aos autores, enquanto depositantes de pedido de patente, causa primordial do contrato. É que uma parte dos pedidos de patente foi indeferida em 2018 [...]; a outra parte, que diz respeito a patente concedida em 2017, foi declarada nula pelo INPI em 2018 [...]. Esses relevantes fatos produzem efeitos ex tunc, ou seja, a proteção patentária, iniciada com a publicação do pedido de registro produziu (art. 40 da lei 9.279/96), tem seus efeitos suprimidos desde o início. Quanto à nulidade, o efeito é ex tunc por expressa disposição do art. 48 da lei 9.279/96: “Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido”. Já quanto ao indeferimento, esse efeito é afirmado pela jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, no sentido de que o depósito de pedido de patente gera mera expectativa do direito de exclusividade decorrente da concessão. Antes disto, não pode autor obstar réu de produzir ou comercializar bem que seja objeto da patente pleiteada. [...]. Portanto, não podem os autores exigir o cumprimento de obrigações contratuais resultantes de mera expectativa de direito que, como se viu, não mais se realizará, pois os pedidos de patente pendentes de análise à época do acordo foram indeferidos. Nula a única patente concedida e indeferidas as pendentes de análise, forçoso concluir que as dívidas exequendas estão extintas. Admitir contrário implicaria, ademais, enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil [...]» Não encontramos outros julgados recentes relevantes envolvendo licença de pedido de patente. Em geral, não parece ser imediatamente manejável a pretensão de licenciado (condenatória-mandamental) à devolução de valores pagos ao licenciante, até a data do indeferimento definitivo do pedido de patente que é/era objeto de licença. Se os pagamentos continuaram a posteriori a tal momento (i. e., o negócio não se resolveu), plausível a repetição do indébito 13 , com o intuito de sustar e tornar indene, neutralizar, a situação de enriquecimento sem causa (Art. 884, CC). Indeferimento (definitivo) de pedido não configura prima facie, obviamente, uma situação de nulidade 14 ; é ato administrativo vinculado que encerra o

processo. O arguto conimbricense João Paulo Remédio Marques, tratando especificamente sobre « o destino do contrato de licença de direitos emergentes do pedido de registro perante a recusa do pedido de protecção » 15 , enfatiza que: «Quid iuris, porém, no caso de a protecção não vier a ser concedida? Creio que - à semelhança do que ocorre com uma cessão (ou alienação) do direito decorrente do pedido de protecção - o licenciante nunca pode assumir uma espécie de obrigação de resultado, no sentido de assegurar o êxito do pedido de protecção. Em princípio, o licenciante não se responsabiliza pelo facto de o direito industrial petitionado ser objecto de recusa pela entidade administrativa competente, se e quando essa recusa for devida a circunstâncias que não lhe possam ser imputadas a título de dolo ou mera culpa. É que ele somente garante que a criação intelectual existe [a invenção, pelo menos em sentido lato; o sentido popular do “eu inventei algo” – observação nossa], que lhe pertence o direito de requerer protecção, e que o pedido tem a data de prioridade assinalada. Nestas eventualidades, verifica-se uma situação de impossibilidade superveniente da prestação não imputável ao licenciante. Se mobilizarmos aqui as regras da locação previstas no Código Civil, o contrato considera-se não cumprido e o licenciado pode resolvê-lo, ou pedir a redução das royalties [...], no caso de a recusa não ter sido total (v.g., ter sido mantida apenas uma reivindicação independente do pedido de patente ou modelo de utilidade). Mas o licenciado não pode aspirar a uma indemnização pelas perdas e danos sofridos. Seja como for, o licenciante de boa-fé não terá que restituir as royalties já pagas pelo licenciado, excepto com base no enriquecimento sem causa. Se a recusa ficar a dever-se à oposição de terceiros julgada procedente pela entidade administrativa competente, a imputabilidade da recusa não é normalmente feita à pessoa do licenciante, excepto se for apurado que este poderia, razoavelmente e de acordo com as circunstâncias do caso, ter apresentado uma defesa mais consistente aos argumentos dos oponentes.» O advogado madrilenho Raúl Bercovitz Álvarez 16 tece uma consideração no tópico da cessão de pedidos de patente, mas que para nós parece poder se amoldar às situações de licença de pedidos (i. e., o indeferimento da patente não é uma situação de nulidade, nem enseja qualquer retroação ex tunc): «No que diz respeito aos pedidos de títulos de propriedade industrial, coloca-se o problema de saber o que acontece se um pedido for transmitido e posteriormente indeferido. O adquirente teria o direito de reclamar a posteriori contra o cedente? Mesmo que o problema fosse colocado nestes termos, poderia ser resolvido tendo em conta a possibilidade de o pedido não ser deferido na sua apreciação. Ou seja, a probabilidade de concessão ou não da patente afetaria simplesmente o preço da transmissão, mas não a sua validade. O pedido de patente é transferível, independentemente de o pedido ser resolvido favoravelmente ou não, ou da previsão quanto à patenteabilidade ser mais ou menos sólida. O único limite consistiria em que o contrato não possa ser anulado por impossibilidade do cumprimento da prestação. É dizer, que a concessão da patente pode ser incerta, mas não impossível.» Não ignoramos o fato de que tanto a citação relativa a nota de rodapé 15 quanto a relativa a nota 8-9 levam em conta o contexto do regime português de «patentes provisórias», artigo quinto de seu Código da Propriedade Industrial, em que (i) “o pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo confere provisoriamente ao requerente, a partir da respetiva publicação no Boletim da Propriedade Industrial, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização”; (ii) “a protecção provisória [...] é oponível, ainda antes da publicação, a quem tenha sido notificado da apresentação do pedido e recebido os elementos necessários constantes do processo”; (iii) “as sentenças relativas a ações propostas com base na protecção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo, suspendendo-se a instância finda a fase dos articulados”. Não há, até o presente momento, estrutura

idêntica ou similar na legislação brasileira. O que mais se aproximaria apenas, e tão somente, em termos de pré-“ tutela ” (se assim pode-se chamar) elementar de iure condendo, é a parte final do próprio artigo definidor do prazo de exclusiva: “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos contados da data de depósito ” (Art. 40, LPI). Em outras palavras, o plexo de tutelas é abarcado desde a data do depósito (sendo inviável, no Brasil, qualquer pretensão inibitória e/ou ressarcitória contra terceiros antes da concessão). Tanto alhures como cá, a licença já do pedido de patente pode ser uma bênção contra a anátema que a acusação de contrafação carrega. 17 É de se perguntar se pode haver a averbação da licença de pedido de patente, e se este ato registral 18 deflagra as mesmas consequências da averbação de licença de patente in totum concedida. O Art. 4º da Portaria INPI/PR 27, de 07 de julho de 2023 (norma infralegal), parece-nos esclarecer a pergunta: «Art. 4º As modalidades averbadas como contratos de licenciamento ou sublicenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais e topografia de circuito integrado; [...] II. O contrato de licença ou sublicença de patente compreende a permissão de exploração de patente concedida e/ou pedido de patente depositado no INPI. [...]» 19 [Propriamente, sobre o comportamento contraditório] Casamentos 20 e divórcios 21 são realidades constantes nos contextos transacionais de licenciamento. Contextos nos quais «os benefícios disponíveis para cada lado, licenciante e licenciado, dependem criticamente das escolhas feitas por cada parte» 22 . A massificação da adesão 23 , do boilerplate, devem ceder espaço para o diálogo 24 das estipulações por consenso. Na mercancia, a etiqueta é a da lealdade 25 , com o dever - ou o ônus - de tolerância ao dano justo 26 (que aparenta ser um oxímoro, mas de oxímoro não se trata). Trata-se, em nossa impressão, de várias tonalidades afetas à «confiança» e sua repercussão de direito: «São vários e de gradação diversa os comportamentos dos sujeitos retratáveis como atitudes de confiança. Tanto se pode dizer que confia aquele que crê firmemente numa certa realidade, como quem espera com uma convicção mais moderada, como ainda o que chega a adotar um determinado comportamento apesar de uma contingência que não domina, decidido a assumir o correspondente risco na expectativa de que ele não se concretize.» 27 O consagrado João da Gama Cerqueira, fazendo referência ao industrialista italiano Agostino Ramella, relata que «o concessionário da licença [i. e., o licenciado – observação nossa] pode invocar contra o titular do privilégio a nulidade da patente ou a sua caducidade, por causas anteriores ou posteriores ao contrato, para pleitear a sua rescisão, do mesmo modo que lhe é lícito demandar a sua anulação ou promover a declaração de caducidade, por causa anterior ao contrato, não subsistindo, no caso, os motivos que nos levaram a concluir de modo contrário em relação ao cessionário da patente» 28 . Também não se ignora que esta passagem tem por fundo o Código da Propriedade Industrial de 1945, que só previa a licença «do invento privilegiado», e pelo «proprietário..., seus sucessores ou mandatários» (Art. 50). Poderia, de outra monta, (A) o licenciado alegar a impatenteabilidade da invenção objeto de pedido de patente avençado (com a apresentação subsídios desqualificativos no processo, por exemplo)? (B) “ Dar a volta ” no quadro reivindicatório a ser escrutinado pela Lídima Autarquia, com interpretações escusas? (C) Esconder o fato de estar realizando “ aperfeiçoamentos ” (na semântica 29 do Art. 63, LPI), para mascarar eventual direito de preferência (opção) ao licenciante quando da concessão? Estas três hipóteses nos parecem, salvo melhor e avançado juízo dos doutos, caminhar na corda bamba da contraditoriedade comportamental. Em um dos melhores trabalhos nacionais sobre a temática do venire contra factum proprium, o culto civilista Anderson Schreiber elenca «quatro pressupostos para a aplicação do princípio de proibição ao comportamento contraditório: (i) um factum proprium, isto é, uma conduta inicial; (ii) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo desta conduta; (iii) um comportamento contraditório com este

sentido objetivo (e, por isto mesmo, violador da confiança); e, finalmente, (iv) um dano ou, no mínimo, um potencial de dano a partir da contradição» 30 . Em (A) o contexto se mostra mais complicado, eis que a demonstração da (im)patenteabilidade (e. g., a alegação de desrespeito aos requisitos de patenteabilidade - Art. 8º, 24, 25 etc., LPI) 31 é matéria revestida de plena ordem pública 32 e interesse público 33 primário, sendo a figura dos legitimados «interessados» nas modalidades de intervenção de terceiros ao processamento (subsídio 34 , nulidade etc.) subsumida de forma bastante ampla, no entender reiterado do INPI 35 . É possível tal «conduta aparentemente lícita, tornar-se abusiva» 36 ? Em (B), é facilmente cogitável que a confiança do licenciante reside (ao que tudo indica, de maneira principal) na implementação plena da matéria reivindicada pelo licenciado; isto é, o efetivo uso/exploração. Contornar via interpretações escusas a matéria reivindicada para suscitar não-infração e se evadir da contraprestação, quando da concessão da patente e da não continuidade da avença por qualquer motivo, é ato próprio de quem anseia cindir «a legítima confiança na conservação do seu sentido objetivo» 37 e negocial. Parece-nos que a doutrina dos equivalentes 38 possa ser uma interessante salvaguarda ao licenciante. Já (C) parece estar mais alocada na seara da ilicitude concreta 39 , mas mantemo-la aqui elencada para maiores reflexões. ----- 1 «Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.» 2 Pedro Marcos Nunes Barbosa/Denis Borges Barbosa. O código da propriedade industrial conforme os tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 797 [Volume I] 3 Pedro Marcos Nunes Barbosa/Denis Borges Barbosa. O código da propriedade industrial conforme os tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 620 [Volume I] 4 «A posição econômica do depositante é quase como a do maratonista: até mesmo para os escassos e valentes persistentes, chegar até o final da prova não é garantia de pódio.» (Pedro Marcos Nunes Barbosa. Tutelas de urgência e patentes de invenção. In: Pedro Marcos Nunes Barbosa/Georges Abboud. (orgs.). Direito processual da propriedade intelectual. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2023. [ebook]) 5 «O conteúdo do pedido de patente é estritamente predeterminado por lei.» (Adriano Vanzetti/Vincenzo di Cataldo. Manuale di diritto industriale. Milão: Giuffrè, 1993. p. 313 [tradução livre]) 6 «[...] é essencial que as partes atuem com transparência e boa-fé, de forma que o licenciado tenha plena ciência do status do pedido de patente e com base nas informações disponíveis as partes possam avaliar os riscos e vantagens da contratação e, obviamente, negociar o preço por elas considerado justo dadas as particularidades de cada negócio.» (Cândida Ribeiro Caffé/Mariana Reis Abenza. Cessão, Anotação e Licença de Patentes – Aspectos Práticos [Arts. 58 a 74]. In: Kone Prieto Furtunato Cesário/Neide Bueno/Tayná Carneiro/Veronica Lagassi (orgs.). Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusivamente feita por mulheres. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2024. [ebook]) 7 «Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.» 8 Nuno Sousa e Silva. Artigo 31 – Licenças contratuais. In: Luís Couto Gonçalves (org.). Código da propriedade industrial anotado. Coimbra: Almedina, 2019. p. 137 9 Nuno Sousa e Silva. Artigo 31 – Licenças contratuais. In: Luís Couto Gonçalves (org.). Código da propriedade industrial anotado. Coimbra: Almedina, 2019. p. 137 10 «Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...]. XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;» 11 Douglas Gabriel Domingues. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 202 12 Agravo de Instrumento 2287972-58.2021.8.26.0000 13 «O enriquecimento sem causa é a vantagem ocorrida em benefício de uma pessoa sem a devida contraprestação, por

meio de uma atribuição injusta, injustificada, indevida, indébita, ilegítima, obtida à custa alheia. Para que haja o enriquecimento, será necessário o preenchimento dos seguintes elementos: (i) enriquecimento do devedor; (ii) empobrecimento ou suporte na pessoa ou no patrimônio de outrem; (iii) nexo de causalidade entre enriquecimento e empobrecimento; e (iv) inexistência de outra forma de corrigir o enriquecimento sem causa (subsidiariedade do enriquecimento sem causa).» (Diogo Leonardo Machado de Melo. Art. 884. In: Giovanni Ettore Nanni. (org.). Comentários ao código civil. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2023. [ebook]) 14 De outro lado, o ato administrativo de indeferimento pode estar eivado de vício a ponto de ensejar sindicabilidade judicial, mas não é esta a situação a qual queremos nos referir. 15 João Paulo Remédio Marques. Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial. Coimbra: Almedina, 2008. p. 63-64 16 Raúl Bercovitz Álvarez. Cesión de patentes y otras creaciones industriales. In: Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano/Nieves Moralejo Imbernón/Susana Quicios Molina (orgs). Tratado de Contratos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. p. 5765-5766 [tradução livre] 17 «[...] um interessado no uso de determinada tecnologia pode, como forma de prevenir uma potencial ação de infração no futuro, preferir negociar uma licença de um pedido de patente, com obrigação de pagamento de royalties provavelmente reduzidos em razão de se tratar de expectativa de direito. Nota-se que neste ponto não há qualquer obrigação de o depositante ou titular fornecer a um licenciado tecnologia não patenteada referente ao objeto reivindicado, como tentam sustentar alguns doutrinadores.» (Cândida Ribeiro Caffé/Mariana Reis Abenza. Cessão, Anotação e Licença de Patentes – Aspectos Práticos [Arts. 58 a 74]. In: Kone Prieto Furtunato Cesário/Neide Bueno/Tayná Carneiro/Veronica Lagassi (orgs.). Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusivamente feita por mulheres. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2024. [ebook]) 18 «Esta função da averbação [...] de contratos no INPI, pois, é análoga à função do registro das transações imobiliárias no Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, o registro torna o contrato público.» (Juliana Laura Bruna Viegas. Parecer. REsp 1200528/RJ. fls. 581) 19 «Apesar de historicamente o INPI ser resistente a averbar licenças onerosas de pedidos de patente, não há, na legislação aplicável, qualquer limitação expressa ao direito de as partes contratuais pactuarem sobre pagamentos pelo uso de tecnologia objeto de pedido de patente. Nesse contexto, conforme publicação de 24 de janeiro de 2023 [...], o INPI conferiu força normativa às decisões tomadas em reunião de Diretoria ocorrida em 28 de dezembro de 2022, que incluem a confirmação de que pagamentos de royalties em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes são estabelecidos por acordos interpartes e não serão obstaculizados pelo INPI.» (Cândida Ribeiro Caffé/Mariana Reis Abenza. Cessão, Anotação e Licença de Patentes – Aspectos Práticos [Arts. 58 a 74]. In: Kone Prieto Furtunato Cesário/Neide Bueno/Tayná Carneiro/Veronica Lagassi (orgs.). Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusivamente feita por mulheres. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2024. [ebook]) 20 «É usual ouvir-se dizer que as licenças são uma forma de casamento comercial. Por um lado, são normalmente relações que se espera que durem muitos anos - muitas vezes até à expiração da última patente licenciada. » (Margaret Moizel. Administration and auditing of license agreements to promote control and harmony. In: Robert Goldscheider/Alan Gordon (orgs.). Licensing best practices: strategic, territorial and technology issues. Nova Jérsei: Wiley, 2006. p. 267 [tradução livre]) 21 «O contrato de licença pode ser extinto por causas que são comuns a todos os contratos: rescisão do contrato por mútuo acordo, expiração do prazo acordado, incumprimento das obrigações de uma das partes etc. O caráter da licença como contrato de trato sucessivo permite às partes introduzir a possibilidade de sua denúncia mediante a fixação no contrato de um prazo razoável de pré-aviso. Uma vez que o contrato é sempre celebrado por um período de tempo determinado, a

possibilidade de denúncia torna aconselhável que se preveja uma disposição neste sentido, pois, caso contrário, deve-se entender que as partes estão vinculadas ao prazo celebrado na avença.» (AA.VV. El contrato de licencia de patentes. In: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (org.). Contratos mercantiles . Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. [ebook] [tradução livre]) 22 John Jarosz/Michael Chapman. Application of game theory to intellectual property royalty negotiations. In: Robert Goldscheider/Alan Gordon (orgs.). Licensing best practices: strategic, territorial and technology issues. Nova Jérsei: Wiley, 2006. p. 241 [tradução livre] 23 Cfr. (I) «Considera-se contrato por adesão aquele contrato cujo conteúdo foi elaborado unilateralmente por uma parte, frente ao qual à outra parte cabe decidir entre aderir ou recusar o negócio. Logo, nessa modalidade de contratação inexiste propriamente uma discussão do conteúdo contratual entre as partes. Dessa condição decorre um natural desequilíbrio de forças entre as partes, visto que o proponente consegue impor o conteúdo do contrato unilateralmente elaborado, restando à outra parte aderir ou recusar a contratação, mas sem poderes de negociação ou modificação do conteúdo.» (Fernando Schwarz Gaggini. Manual dos contratos empresariais. Indaiatuba: Editora Foco, 2022. [ebook]); (II) «[...] o licenciamento não significa necessariamente um contrato de adesão imposto pelo licenciador. O processo de escolha de ambas as partes passa não somente pela conveniência de se licenciar, mas também pelas vantagens e desvantagens existentes a partir dos termos e condições estabelecidos no âmbito das negociações.» (Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e ordem pública. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 105) 24 Cita-se a pontuação objetiva do advogado norte-americano Mark Holmes, que nem de tradução necessita: «The point of an agreement is to do just that: agree.» (Mark Holmes. Patent Licensing and Selling: Strategy, Negotiation, Forms. Nova Iorque: Practising Law Institute, 2021. [ebook]) 25 Cfr. (I) «Ao vaticinar a deslealdade contextual entre empresários, estabelece-se um paradigma específico perante iniciados, que são exatamente aqueles opostos à figura inocente das vítimas do vício de vontade da lesão.» (Pedro Marcos Nunes Barbosa. Curso de concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 129); (II) «As dificuldades sempre inerentes ao estudo jurídico são maiores no exame da disciplina jurídica da concorrência sob os dois aspectos que presidem o trabalho do jurista: o da elaboração lógica e o da compreensão exata da realidade.» (Tullio Ascarelli. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Chile: Olejnik, 2023. p. 54 [tradução para o Espanhol por Evelio Verdera e Luís Gomez Suarez-Llanos]) 26 «O dano justo nunca é desleal.» (Pedro Marcos Nunes Barbosa. Curso de concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 158) 27 Manuel Carneiro da Frada. Teoria da confiança e responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2023. p. 17-18 28 João da Gama Cerqueira. Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 443 [Volume I – revisado por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto] 29 «[...] qualquer vicissitude tecnológica, de alcance técnico ou econômico, incremental ou revolucionária, introduzida na base da tecnologia objeto de licença de patentes, será aperfeiçoamento para efeitos deste artigo.» (Pedro Marcos Nunes Barbosa/Denis Borges Barbosa. O código da propriedade industrial conforme os tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 820 [Volume I]) 30 Anderson Schreiber. A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2016. [ebook] 31 Ou mesmo qualquer outro desvirtuamento jurídico no essere dos atos administrativos proferidos no transcurso do processamento; vide nota de rodapé 13. 32 «[...] ordem pública é um enunciado axiológico e, como tal, sua interpretação varia no tempo e no espaço. No campo da propriedade industrial, a interpretação sobre a ordem pública se dá conforme os preceitos constitucionais, por meio de proteção pelo regime proprietário, condicionado à sua função social, pela preservação da

liberdade de iniciativa e de concorrência.» (Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e ordem pública. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 142) 33 «É bastante eloquente a falta de rigorismo da doutrina brasileira para definir o que seja interesse público. Em muitos casos, um tópico de um livro, um artigo ou parte de um trabalho tem por objeto exclusivo abordar este tema, e mesmo assim, surpreendentemente, sequer se obtêm premissas mínimas para se saber do que se está a tratar.» (Juliano Heinen. Interesse Público: premissas teórico-dogmáticas e proposta de fixação de cânones interpretativos. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 25) 34 «No entanto, como todos têm interesse a um exame completo, preciso e profundo do pedido que levará a uma exclusividade erga omnes, o direito a apresentar subsídios é geral, e irrecusável. [...]. Como enfatiza a norma-texto, não há dever, mas faculdade, na apresentação de subsídios.» (Pedro Marcos Nunes Barbosa/Denis Borges Barbosa. O código da propriedade industrial conforme os tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 427 [Volume I]) 35 Exempli gratia: «O fundamento do artigo 51 da Lei da Propriedade Industrial 9.279/96, refere-se ao legítimo interesse sem que se tenha a intenção de discriminar quem o detém. Assim, a interpretação desse artigo pelo INPI é a mais ampla possível, tendo em vista o interesse público, que se sobrepuja aos interesses das partes envolvidas. É assegurado a todos o direito de petição ao poder público para acusar ilegalidades dos atos praticados pela Administração Pública. Dessa forma, qualquer pessoa está legitimada para interpor um Processo Administrativo de Nulidade e o INPI não pode eximir-se do respectivo exame, já que devem ser mantidas apenas as concessões de patentes que atendam às prescrições legais.» (Parecer [decisão administrativa] em PAN, PI 0014232-8). Tome-se por analogia a amplitude do interessado à nulidade (Art. 51, LPI), à amplitude do interessado em apresentar subsídios (Art. 31, LPI). 36 Cfr. Anderson Schreiber. A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2016. 37 Cfr. Anderson Schreiber. A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2016. 38 «Mas o alcance da reivindicação, necessariamente, não é formal e literal. [...] o fim precípua do instituto é evitar que a literalidade de uma reivindicação impeça que a patente seja utilizada adequadamente, promovendo o investimento em criação tecnológica.» (Denis Borges Barbosa. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1563-1564 [Tomo II]) 39 «[...] um comportamento vinculante não configura factum proprium, um ato ilícito em sentido estrito não constitui, a rigor, venire contra factum proprium. Havendo ilicitude não se faz necessária a aplicação do princípio de proibição ao comportamento contraditório, por se tratar de ato combatido, com maior propriedade, pelas normas específicas que o sancionam.» (Anderson Schreiber. A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2016. [ebook])

Como citar este documento

As citações abaixo seguem os padrões ABNT NBR 6023:2018, APA 7ª edição, Chicago Author-Date (17ª ed.) e BibTeX (LaTeX). Copie o formato exigido pelo periódico ou gerenciador bibliográfico (Zotero, Mendeley, EndNote).

ABNT (NBR 6023:2018)

HEINEN, Juliano. Licença de pedido de patente e vedação ao comportamento contraditório. migalhas_import, 18 dez. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/399227/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio>. Acesso via: JurisTube — Acervo Digital de Direito. Disponível em: <https://juristube.com.br/colonistas/juliano-heinen/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio>. Acesso em: 12 set. 2026.

APA 7ª edição

Heinen, J. (2023, December 18). Licença de pedido de patente e vedação ao comportamento contraditório. *migalhas_import*. <https://www.migalhas.com.br/depeso/399227/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio>

Chicago Author-Date (17ª ed.)

HEINEN, Juliano. 2023. “Licença de pedido de patente e vedação ao comportamento contraditório.” *migalhas_import*, December 18. <https://www.migalhas.com.br/depeso/399227/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio>

BibTeX

```
@article{juliano-heinen-licen-a-de-pedido-de-patente-e-veda-o-ao-2023,
author = {Heinen, Juliano},
title = {Licença de pedido de patente e vedação ao comportamento contraditório},
journal = {migalhas_import},
year = {2023},
url = {https://www.migalhas.com.br/depeso/399227/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio},
urldate = {2023-12-18}
}
```



Licença de Uso — CC BY-NC-SA 4.0

Este conteúdo está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). O uso para fins acadêmicos e educacionais é permitido, desde que citada a fonte original (JurisTube) conforme as normas técnicas indicadas neste documento.

Termos completos:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt-br>

JurisTube — Acervo Digital de Direito

<https://juristube.com.br/colonistas/juliano-heinen/licenca-de-pedido-de-patente-e-vedacao-ao-comportamento-contraditorio>
PDF gerado em 2026-09-12 18:15 UTC