

# **XII CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO**

## **Capítulo VI Direito de Autor e Sociedade da Informação**

---

### **TÍTULO: O DIREITO DE PATERNIDADE DO INVENTOR**

---

**FERNANDA GALERA SOLER**



# O DIREITO DE PATERNIDADE DO INVENTOR

FERNANDA GALERA SOLER<sup>1</sup>

## RESUMO:

Após 20 anos da criação das atuais leis de propriedade intelectual, apesar da evolução doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria, em especial por advento dos avanços tecnológicos que demandaram uma nova análise desses temas, ainda existem muitas áreas de interseção que precisam ser analisadas pelo jurista. Neste ínterim, temos as proteção conferida ao inventor, que apesar de ter seu direito garantido por meio da lei de propriedade industrial por vezes vê a sua invenção amplamente explorada por terceiros, como seu empregador e/ou financiador, sem que lhe seja retornado qualquer montante e/ou que o mesmo seja conhecido por seus feitos, situação semelhante a enfrentada pelo autor da obra intelectual, porém, este recebe o respaldo legal da lei de direitos autorais que o trata quase que como hipossuficiente, para tanto cabe entender afinal como fica o direito do inventor, será que ele também faz jus à uma paternidade por sua invenção? Ou uma proteção além do que a própria patente por seu trabalho intelectual inventivo? Em que pontos se relacionam os papéis e os direitos concedidos ao inventor e do autor, se é que eles existem.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial; Direitos Morais; Inventor.

---

1 *Fernanda Galera Soler.* Advogada e Consultora em São Paulo, Brasil. Mestranda em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP); Especialista em Propriedade Imaterial pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo (ESA OAB/SP); Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC). Integrante da Comissão Especial de Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento da OAB/SP.

## SUMÁRIO

1. Introdução; 2. Análise Legal; 3. Análise Doutrinária; 4. Conclusão; 5. Bibliografia.

### 1. INTRODUÇÃO

Após 20 anos da Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279 de 1996) e da Lei de Direitos Autorais (LDA - Lei nº 9.610 de 1998), a doutrina e a jurisprudência da área de propriedade intelectual evoluiu e construiu inúmeras hipóteses de interseção das mais variadas áreas do direito com as criações intelectuais, em especial para as hipóteses de concorrência desleal, tão trabalhada pela jurisprudência e de aplicação mais simples, posto que independe da correta aplicação e/ou enquadramento de um ou outro bem intelectual e de sua proteção como tal.<sup>2</sup>

Em que pese tal crescimento com o advento tecnologia, da evolução das relações e o avanço social cada vez mais as relações humanas têm se tornado mais complexas, não apenas pela existência de outros e novos direitos, mas também pela minúcia necessária para analisar cada uma das esferas da vida do homem e sua força criativa.

Nessa linha ao longo dos séculos os titulares de direitos autorais buscaram maior proteção de suas criações e o seu devido reconhecimento,

2 Neste sentido, temos inúmeros julgados, dentre os quais destacamos os seguintes que atestam o quanto informado: (i) REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006; (ii) REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006; (iii) TJ-SP - APL: 10056527820148260005 SP 1005652-78.2014.8.26.0005, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 15/02/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/02/2016; (iv) TJ-SP - APL: 00308768120128260562 SP 0030876-81.2012.8.26.0562, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 29/07/2015, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/08/2015.

a história do referido direito mostra a galopante construção de uma proteção quase que inexistente a figura do autor até a sua altíssima proteção no final dos anos 80 e anos 90, e agora a nova reflexão sobre a sua flexibilização frente a Internet.

Tamanha foi a modificação que alguns autores consideram o autor quase como um hipossuficiente o comparando com o consumidor<sup>3</sup> e algumas leis autoralistas fazem referência expressa à sua proteção em especial nas relações de emprego, sendo regulado até mesmo por tais órgãos em especial na Convenção de Roma e na Lei nº 6.533 de 1978.

Por sua vez, a legislação industrial cada vez mais ligada aos interesses de seus players se desenvolveu no sentido de esclarecer cada um dos pontos criados pela LPI, com o auxílio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) criando normas próprias para esclarecer cada ponto possivelmente omissivo e a regular cada vez mais os processos de registro com o intuito de desenvolver a indústria brasileira e trazer o crescimento econômico, diminuindo assim o famoso backlog entre o depósito de uma propriedade industrial e a concessão dos direitos.

Em que pese existirem áreas de interseção entre essas áreas da propriedade intelectual (neste caso, direitos autorais e propriedade industrial), seu estudo normalmente é dissociado; tanto que as próprias leis separam bem o objeto de proteção de cada uma dessas áreas e, ainda, versam sobre o que não pode ser protegido por um instituto, posto que já estaria protegido pelo outro<sup>4</sup> (o que é restrito aos direitos autorais e o que é restrito à propriedade industrial).

Contudo um ponto que não pode ser separado de ambos é a figura do criador, o autor da obra intelectual, o idealizador do desenho industrial, ou mesmo do inventor do invento,, a pessoa física responsável por criar

---

3 Neste sentido, temos o entendimento da Silmara Chinellato em suas aulas e escritos, como no existente no artigo “CHINELLATO, Silmara Juny de. Norma técnica, direito de autor e direito do consumidor. In Vinte anos do Código de Defesa do Consumidor. Estudos em homenagem a José Geraldo Brito Filomeno. Morato Antonio Carlos; Neri, Paulo de Tarso, (orgs.) São Paulo: Atlas, 2010.”

4 Neste sentido, temos o artigo 7º, § 3º, da LDA e o art.124, XVII da LPI que ensinam os limites de proteção da propriedade intelectual e da propriedade industrial, informando que a proteção de uma não se estenderá aos limites da proteção da outra, de forma a tentar evitar a intersecção de proteções.

e/ou desenvolver uma nova propriedade intelectual, esta é conjuntamente com a natureza dos elementos de propriedade intelectual um dos principais elementos de intersecção das mais variadas raízes desta área.

Dessa forma, após tantos anos da entrada em vigor das leis que regulam a propriedade intelectual no Brasil e do acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio <sup>5 e 6</sup>) que tem como intuito unir e regular as áreas da propriedade intelectual, pouco é falado sobre os direitos daquele que cria um invento ou mesmo há o silêncio legal, sendo o foco das proteções sempre direcionado o invento em si e aquele que dele se utilizará.

Neste sentido, já alertava Newton Silveira que “essas impropriedades, tanto fáticas quanto contextuais (as fáticas, pelas divergências entre a norma e a praxe, consoante demonstrado, acima, no Item “3.4” e em diferentes exemplos mais ao longo do Capítulo; as de contexto consubstanciadas, entre outros fundamentos, na equiparação entre inventores e importadores), mostram a ausência de preocupação efetiva com o cerne do direito do inventor “ <sup>7</sup>

---

5 Relevante desde já adiantar que o TRIPS é silente acerca dos direitos do inventor, conforme se verá a seguir na exposição, isso devido a sua própria natureza de tratado universal que buscava conciliar os interesses do maior número de países, sem, contudo, tratar dos pontos que seriam mais controversos e que poderiam gerar um impasse e/ou maiores debates.

6 BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> >. Acesso em 30/09/2018.

7 GROFF, Fábio De Carvalho. Fundamento Do Direito Do Inventor: Perspectiva Histórica Brasileira. Tese de Doutorado sob a orientação do Prof. Titular Ignacio M. Poveda Velasco. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito do Largo de São Francisco São Paulo (FDUSP), janeiro de 2014. Disponível em < <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-155205/pt-br.php> > Acesso em 30/09/2018. Pg. 61.

## 2. ANÁLISE LEGAL

Enquanto o direito autoral prestigia o autor, o inventor não é o foco de sua lei, mas sim o objeto de sua criação a invenção, porém, a legislação nunca deixou de prestigiar a figura dessa persona. Desde a Convenção da União de Paris (CUP), de 1883, o primeiro tratado internacional de propriedade intelectual já trazia o início da proteção ao inventor.

Os artigos 4º e 12 (2) a<sup>8</sup> da CUP versam sobre o direito do inventor ter o seu nome vinculado à sua criação, a invenção, e de ser reconhecido como tal criador, direito similar ao dirigido ao autor de uma obra intelectual, também conhecido como direito moral de paternidade.

Ocorre que, naquele momento referido direito não foi concedido de pronto na legislação pátria que deixou à margem seu inventor, garantindo-lhe o mínimo necessário para exercer os direitos patrimoniais acerca de sua criação intelectual, conforme ensina Fábio de Carvalho Groff ao trazer o histórico da proteção do inventor:

“Criar uma “indústria útil” gerava, inegavelmente, direito ao inventor, a quem se destinava, como expresso na lei, um direito “de propriedade”. Aqui, todavia, o ato-fato da invenção é equiparado ao da descoberta, limitação que não pode ser ignorada.

A lei mostrava-se clara, como visto, na garantia ao inventor e, ainda, ao descobridor da técnica da propriedade de sua criação ou descoberta. Não dispunha a norma ser o direito sobre a criação mero privilégio, mas o reconhecimento da propriedade, com a determinação de que o inventor deveria explorar sua criação. Aliás, o termo “privilégio” ficava restrito ao preâmbulo da norma e não mais se repetia nem constava de nenhum dos artigos, no que se afigura muito mais correta do que diversos dispositivos

---

8 “Art. 4º O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.”  
(...)

“Art. 12º (2) a) Os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas;”

Convenção da União de Paris de 1883, versão de 1975. Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> >. Acesso em 30/09/2018.

constantes dos diplomas legais que sucederam.”<sup>9</sup>

Ocorre que a previsão deste direito, foi uma construção realizada ao longo de décadas nas legislações industriais brasileiras<sup>10</sup>, até chegar a

9 GROFF, Fábio De Carvalho. Fundamento do Direito do Inventor: Perspectiva Histórica Brasileira. Tese de Doutorado sob a orientação do Prof. Titular Ignacio M. Poveda Velasco. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito do Largo de São Francisco São Paulo (FDUSP), janeiro de 2014. Disponível em < <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-155205/pt-br.php> > Acesso em 30/09/2018. Pg. 81.

10 Neste sentido, temos relevantes explanações trazidas pelo autor citado no parágrafo acima citado, conforme abaixo:

“Sendo a primeira real lei brasileira (porquanto de um país já libertado de Portugal), seguiu seu texto, de modo estrito, os ditames constitucionais, tratando o direito de inventor como verdadeira propriedade e antecipando em cinquenta anos, ao atribuir-lhe tal natureza, o que viria a ser disposto no Congresso Internacional de Propriedade Industrial, realizado em Paris no ano de 1878. Essa é sua maior contribuição ao direito positivo brasileiro, ainda que a natureza se deva, efetivamente, ao texto da Carta.”

GROFF, Fábio De Carvalho. Fundamento Do Direito Do Inventor: Perspectiva Histórica Brasileira. Tese de Doutorado sob a orientação do Prof. Titular Ignacio M. Poveda Velasco. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito do Largo de São Francisco São Paulo (FDUSP), janeiro de 2014. Disponível em < <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-155205/pt-br.php> > Acesso em 30/09/2018. Pgs. 83.

“N. SILVEIRA, comentando sobre o certificado de autoria de invenção, alegava igualmente que seria uma solução apta a premiar trabalhadores de instituições públicas de pesquisa. Mas em que consistiria o certificado? Segundo explica esse Autor e de acordo com a lei soviética 548, de 21.08.1973, o documento seria expedido em nome do autor para fins de certificar o reconhecimento da invenção, a prioridade, o reconhecimento da “paternidade” do invento e o direito exclusivo de exploração, que seria, porém, exercido pelo Estado. Comporiam os direitos subjetivos inerentes à invenção os direitos de personalidade do inventor e o direito de recompensa, de um lado, além do direito de dispor do invento, de outro. A disposição do bem imaterial, segundo N. SILVEIRA, poderia ser vista como um direito absolutamente exclusivo, que corresponde à patente, ou um direito absolutamente não exclusivo, que é o certificado de autoria da invenção.”

GROFF, Fábio De Carvalho. Fundamento Do Direito Do Inventor: Perspectiva Histórica Brasileira. Tese de Doutorado sob a orientação do Prof. Titular Ignacio M. Poveda Velasco. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito do Largo de São Francisco São Paulo (FDUSP), janeiro de 2014. Disponível em < <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-155205/pt-br.php> > Acesso em 30/09/2018. Pg. 203.

sua atual proteção. Sendo que a LPI garantiu a efetividade desse direito ao inventor, mas, infelizmente, não com essa roupagem de direito moral de paternidade, mas tal qual na CUP como uma garantia ao inventor da vinculação do seu nome ao seu invento<sup>11</sup>.

Aqui caberiam reflexões de onde teria o legislador brasileiro extraído tais previsões, posto que pelo que é conhecido e estudado da LPI a mesma se inspirou no TRIPS e surge tão logo o Brasil ratifica referido acordo, com o intuito de se adequar aos ditames internacionais da matéria e ainda receber o apoio de determinadas nações<sup>12</sup>, porém, que o referido acordo é silente acerca dos direitos do inventor!<sup>13</sup>

---

11 Neste sentido, temos os arts. 6º, 12, 39, 29, 93, parágrafo único, todos da LPI. Em especial o artigo 6º, que versa quase que exclusivamente dos direitos sobre o inventor no Brasil, o qual segue abaixo para fins de estudo, posto que versam intimamente quanto ao teor do presente artigo.

“Art. 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.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.”

12 Conforme ensina o Dr. João Paulo Remédio Marques em seus escritos.

REMÉDIO MARQUES, J.P. Propriedade Intelectual e interesse publico. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, v. 79, 2003.

13 Não é pretensão do presente artigo se aprofundar no estudo do TRIPS, o qual por momentos chegou a debater a melhor redação de seus artigos e até mesmo questionar se seria realizada uma inclusão de um direito ao inventor. Ocorre que tal qual o entendimento acordado entre os representantes internacionais para os direitos autorais, frente à pluralidade de entendimentos e sistemas distintos e impossibilidade de acordo imediata, ou mesmo mediata, para sanar e resolver os problemas de momento, foi acertado o silêncio do tratado neste assunto, o qual ficaria relegado a cada Estado definir como seria protegido aquele que cria o invento, bem como, aos interessados ainda existem os demais tratados que versam sobre a propriedade intelectual para definir métricas internacionais para tanto, tal qual a própria Convenção de Paris, referida em momento anterior neste recorte.

É certo que como não poderia deixar de ser o TRIPS falou do titular dos direitos da patente, porém, sem tratá-lo como inventor, mas tão somente como o requerente<sup>14</sup> e ainda sem lhe conferir qualquer direito em específico, mas tão somente lhe imputando os deveres quando do momento da requisição da proteção ao seu invento, conforme redação do art. 29 do referido tratado.

Tais reflexões são pertinentes visto que dentre os direitos concedidos pela legislação brasileira está pontuado também o direito do inventor ter seu nome vinculado à invenção, o direito de ter seu nome não divulgado à tal criação ou não, bem como, o direito de requerer por seu intermédio, ou por seus herdeiros a proteção de sua invenção, sendo lhe garantida até mesmo a proteção da co-criação, o cada vez mais se assemelha ao entendido como direitos morais de paternidade.<sup>15</sup>

### 3. ANÁLISE DOUTRINÁRIA

Não existindo previsão neste sentido na legislação, passamos ao entendimento da doutrina acerca do que tal direito de ter o nome do inventor vinculado ao seu invento e a sua natureza, tal conhecimento hoje encontra-se em sua maioria restrito aos doutrinadores clássicos e construtores da propriedade intelectual, conforme veremos a seguir.

---

14 Neste sentido, segue abaixo o recorte do referido art. 29, do TRIPS que ilustra o quanto abordado e demonstra também o claro foco e natureza do referido tratado:  
“ARTIGO 29

#### Condições para os Requerentes de Patente

1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.

2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.”

15 Neste sentido, temos os arts. 6º, 12, 39, 29, 93, parágrafo único, todos da LPI, já referidos, com realce ao artigo 6º que versa mais especificamente desses pontos (Vide nota de rodapé 11).

Primeiramente, temos os ensinamentos do doutrinador Rubens Limongi<sup>16</sup> ao comentar acerca dos critérios dos aspectos fundamentais da personalidade, ao enumera as espécies de direitos da personalidade citando o direito à integridade intelectual, elencando dentro deste rol o direito do inventor.

Ora para o referido doutrinador, assim como ocorre com os direitos autorais<sup>17</sup>, acredita em uma natureza dualista dos direitos do inventor, onde parte do mesmo é referente ao seu aspecto patrimonial (possibilidade de exploração de sua criação) e parte pertence ao da personalidade<sup>18</sup> do inventor, expressa pela possibilidade de ter o nome do criador vinculado

16 FRANÇA, Rubens Limongi de. Direitos da personalidade Coordenadas Fundamentais. Pg. 653 a 667. In MENDES, Gilmar Ferreira. Stoco, Rui. (Coordenadores) França. Revista dos tribunais. Doutrinas Essenciais. Direito Civil Parte Geral. Edições Especiais. Volume III. 2011. Pg.665.

17 Tal entendimento é retratado pela doutrina autoralista, que debate a natureza jurídica do direito de autor, se monista ou dualista, mas que como não é objeto do presente estudo não será analisada neste trabalho, bastando para tanto que se diga que tal entendimento está em consonância com o quanto expresso no art. 22, da LDA, que segue abaixo:

“Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.”

18 Em igual sentido, temos a ampla explanação de Denis Borges Barbosa ao versar e explanar sobre a natureza personalíssima do direito do inventor de ter o seu nome vinculado à sua invenção:

“O direito de ser nomeado como autor na patente é uma decorrência do direito de personalidade; este, se exerce seja em relação ao direito de pedir patente, seja quanto ao direito ao segredo, seja quanto à liberdade de lançar o invento em domínio público. A nomeação é específica ao pedido de patente e à patente.

Diza CUP: Art. 4º Ter O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.

“No entanto, salvo pelo direito de menção, o nominado que alienou o direito de pedir patente não mantém qualquer outro poder ou reivindicação sobre o privilégio propriamente dito. Não lhe cabe outra coisa senão o resultante do direito moral, sendo-lhe negada a pretensão de contrafação ou de royalties. Claramente, não lhe socorre o disposto no art. 49 da Lei 9.279/96, seja para anular a patente, seja para reivindicá-la para si; sua pretensão é, exclusivamente, de obter a nomeação. Como no caso do direito de personalidade genérico, a nomeação é inalienável e imprescritível, e não se transmite sequer aos herdeiros, os quais podem, porém resguardar, sem alterar, a manifestação de vontade do autor da invenção - inclusive quanto ao anonimato.”

à sua criação.

Contudo, apesar de já introduzir esse conceito de natureza dualista, é preciso entender os “limites e a classificação” de tal direito da personalidade do inventor, se tal qual ao direito de autor, existindo essa natureza dúplice, quais seriam esses direitos morais e como se qualificaria o direito do inventor.

Pois bem, a doutrina que versa sobre esse tema o classifica como um direito moral, o direito moral do inventor, gênero dentre o qual, o ilustre doutrinador Denis Borges Barbosa elenca suas espécies:

“O direito de autor compreende, assim, além dos direitos morais de ter reconhecida sua autoria, e de ter seu nome vinculado, como inventor, à patente (vide CUP, art. 4 ter).

- a) a pretensão patrimonial de exigir a prestação estatal de exame,
- b) a liberdade, aqui também de conteúdo econômico, de utilizar o invento,
- c) o direito de ceder o invento, repassando a terceiro tanto a pretensão à patente quanto a possibilidade de explorar a solução técnica,
- d) o poder jurídico de manter sua invenção em segredo, correlativamente ao direito de manter sua criação em inédito, do autor literário.”<sup>19</sup>

O referido doutrinador, ainda prossegue em seus estudos explicando que tal direito se estende a todos os inventores, que em conjunto podem colaborar com a criação de um novo invento<sup>20</sup>, bem como, ao citar Pontes

---

19 BARBOSA. Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção. 2002. Pg. 2. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf&ved=2ahUKEwif6-78kqXdAhULjJAKHcjNC0AQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3H53O1FqFwBger8XxGSPp->> Acesso em 30/09/2018.

20 “No caso de vários autores em conjunto do mesmo invento, a patente poderá ser requerida por todos ou qualquer deles, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. Coisa diversa ocorre no caso de pluralidade de invenções independentes, como veremos.”

BARBOSA. Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção. 2002. Pg. 2. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf&ved=2ahUKEwif6-78kqXdAhULjJAKHcjNC0AQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3H53O1FqFwBger8XxGSPp->> Acesso em 30/09/2018.

de Miranda, ressalta até mesmo a transmissibilidade de tais direitos aos herdeiros do inventor<sup>21</sup>, de tal sorte, que a doutrina está construindo para o inventor um caminho muito similar àquele existe ao autor da obra intelectual.<sup>22</sup>

Todavia, não se pode olvidar que “O direito de paternidade se manifesta também em relação ao inventor e, mesmo, em relação às descobertas científicas, que não são objeto de um direito exclusivo como o que têm os autores e inventores”<sup>23</sup>, esclarece Newton Silveira, explanando a extensão dos direitos acerca da paternidade das criações.

Ademais, o retro citado autor ainda nos ensina ao longo de suas explicações quais seriam os direitos morais do inventor, falando sobre o direito de paternidade, qual seja o de ser reconhecido por sua criação e

21 “ a) O direito de pedir patente. Segundo a Lei 9.279/96, em seu Art. 6º § 2º, os herdeiros e sucessores do autor do invento, assim como os terceiros, titulares originários dos respectivos direitos, podem requerer patente. Tal legitimidade presume um direito adjetivo, de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão, e constituir o direito. “

Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107. Apud BARBOSA. Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção. 2002. Pg. 3. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf&ved=2ahUKEwif6-78kqXdAhULjJAKHcJNC0AQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3H53O1FqFwBger8XxGSPp->> Acesso em 30/09/2018.

22 Ainda neste sentido, para fins de estudo podemos citar ainda os ensinamentos de Gama Cerqueira acerca da natureza de tais direitos, os quais repisam o quanto explanado por Denis Borges Barbosa:

“ Gama Cerqueira lembra: “pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. É um direito que preexiste à concessão da patente.”

No caso dos cientistas, para os quais não cabe vincular seu nome a um privilégio, já por serem autores de conhecimentos sem utilidade industrial direta, o direito de paternidade é igualmente reconhecido, sendo mesmo objeto de convenção internacional própria, no âmbito da OMPI.”

CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., atualizada por Rio Verde e Costa Neto, 1982, p. 417. Apud BARBOSA. Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção. 2002. Pg. 4. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf&ved=2ahUKEwif6-78kqXdAhULjJAKHcJNC0AQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3H53O1FqFwBger8XxGSPp->> Acesso em 30/09/2018.

23 SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. Editora Saraiva. 2ª edição. São Paulo, 2012.

o de ter seu nome vinculado à ela, mas também, elenca a existência do direito ao inédito<sup>24</sup>, o qual também está previsto na LPI.

De tal sorte que referidos direitos morais, em muito se relacionam aos direitos morais do autor da obra intelectual, sem contudo, estarem tipificados expressamente na LPI, ou serem estudados como tais, mas que possuem a mesma finalidade e objeto de proteção (pessoa que criou uma criação intelectual).

Igualmente, não fazem jus tais direitos morais do inventor à todas as possibilidades de direitos morais existentes na legislação pátria, tais como os direitos de modificar a sua criação, frente à sua natureza eminentemente industrial<sup>25</sup>.

Temos assim, que ainda que não seja amplamente difundido pela doutrina, o inventor faz jus à um direito moral de paternidade, o qual pode e deve ser amplamente divulgado e utilizado por todo aquele que criar o seu invento, ainda que a invenção seja fruto de uma relação de emprego,

---

24 “Os direitos morais previstos nos incisos I a III correspondem, diretamente, ao direito de paternidade e são comuns às invenções. Efetivamente, o artigo 4ter da Convenção de Paris, na revisão de Estocolmo de 1967, prevê ter o inventor o direito de ser mencionado como tal na patente, dispositivo esse que se reflete na Lei brasileira nº 9.279, cujo art. 39 estabelece que da patente deverão constar o nome, qualificação e domicílio do inventor. O direito ao inédito encontra, através das normas que protegem o segredo industrial e tipificam como crime sua violação, a qual enseja indenização. Os direitos previstos nos nº IV a VI do art. 24 não encontram paralelo no campo da propriedade industrial, pelas razões acima expostas visto não ser possível, nesta área, ocorrer prejuízo à personalidade do autor.

(...)

No caso de produtos industriais, igualmente, não há que se falar em integridade da obra, a qual deverá atender primordialmente às exigências técnicas e de mercado, salvo se o elemento estético for preponderante.”

SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. Editora Saraiva. 2ª edição. São Paulo, 2012.

25 Para tanto, cabe ainda os ensinamentos que virão a seguir que apesar de versarem sobre a intransmissibilidade de tais direitos no caso de obra criada por empregado, também já explanam e ratificam a natureza da invenção e a sua finalidade industrial, sendo até mesmo encaixada dentre as propriedades industriais pela sua natureza específica que se coaduna com as demais proteções existentes, sejam elas as marcárias e/ou o desenho industrial.

posto que esse trata-se de um direito inalienável e intransmissível, tal qual um direito da personalidade.

Neste sentido temos os ensinamentos novamente de Newton Silveira ao explicar os meandros de tal proteção, neste caso tão específico, em que é permitida a cessão dos direitos patrimoniais apenas, tal qual ocorre com os direitos autorais:

“No caso da invenção do empregado pertencer ao empregador por força do contrato de trabalho, nem por isso se transmite o direito de paternidade da invenção (direito moral do inventor), determinando a lei que o nome do inventor conste do pedido e da patente. Tal imposição da Lei de Propriedade Industrial se aplica inclusive à criação realizada por uma equipe, devendo todos aqueles que elaboraram trabalho de tipo criativo ser mencionados na patente (ou registro). Já na espécie, a Lei nº 9.610/1996 parece suprimir o direito moral dos autores de obra artística, ao estabelecer no § 2º do art. 17 que “Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.”<sup>26</sup>

A manutenção desse direito é de todo relevante para que seja preservado o interesse e o foco de proteção da propriedade intelectual, não apenas como um privilégio que tem como o intuito de enriquecer aquele que o criou, mas como uma valorização pelo esforço intelectual dele existente e a sua invenção como algo fruto do seu trabalho e esforço, e conforme retro exposto como extensão da personalidade do inventor<sup>27</sup>.  
26 SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. Editora Saraiva. 2ª edição. São Paulo, 2012.

27 “d) Aumentar o conteúdo de “personalidade” ligado à criação técnica, compatibilizando-o com as novas exigências da sociedade do conhecimento, especialmente quando a patente não for a via escolhida. Os que forem utilizar a técnica se obrigam a divulgar fortemente a autoria da criação, o que pode atrair os cientistas, que não tenham, inicialmente, interesse em explorações práticas, à atividade de pesquisa tecnológica, valendo o trabalho como indicador concreto de produtividade.

O único empecilho a isso seria a questão empresarial, pois há invenções que decorrem da própria atividade e fora dela não existiriam. A fim de resolvê-la, conforme tratado no Cap. IV, estabelecer-se-ia (em proposta de lege ferenda) disposição similar à prevista no parágrafo único do art. 11 da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. <sup>4</sup>Com isso, seria possível divulgar notas públicas como “criação (ou invenção) da empresa X”, sem que, em nenhum momento, deixe-se de atribuir o crédito e a “paternidade” à equipe de inventores nos documentos de base.

Realizada mais essa análise e ressalva é possível depreender mais um ponto de semelhança entre o direito do inventor e do autor da obra intelectual, de tal sorte que, apesar da legislação pátria não prever a existência de um mesmo direito para essas duas pessoas, a doutrina foi adiante e previu, garantindo, assim, o devido reconhecimento ao esforço intelectual do inventor.

#### 4. CONCLUSÃO

---

Ou, ainda melhor, unir as duas coisas, relatando que a invenção é oriunda da “equipe de inventores nos documentos de base. Ou, ainda melhor, unir as duas coisas, relatando que a invenção é oriunda da “equipe de pesquisadores da empresa Y”. “

GROFF, Fábio De Carvalho. Fundamento Do Direito Do Inventor: Perspectiva Histórica Brasileira. Tese de Doutorado sob a orientação do Prof. Titular Ignacio M. Poveda Velasco. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito do Largo de São Francisco São Paulo (FDUSP), janeiro de 2014. Disponível em <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-155205/pt-br.php>> Acesso em 30/09/2018. Pg. 224.

Frente a tais esclarecimentos, para concluir a presente exposição, em linha com o quanto explanado acerca da existência de um direito moral do inventor, nada como uma citação do Denis Borges Barbosa, que sintetiza as ideias ora expostas:

“Um importante aspecto a ser considerado é o da proximidade ou distinção entre os direitos morais do autor de invenção e os do autor de obra literária, artística e científica, regidos estes pela Lei 9.610/98. Tanto no aspecto da nomenclatura, no do direito ao anonimato, quanto na questão do direito ao inédito, já se viu a proximidade dos dois regimes; mais adiante, teremos que tratar dos negócios jurídicos relativos à cessão de direito a pedir patente e os de cessão de invenção futura, onde o parâmetro do direito autoral é particularmente atraente. “Isto evidentemente não ofende a proteção constitucional ao autor da invenção; o reconhecimento de uma titularidade originária, a par de consagrar o direito moral do inventor, presume que haja uma relação legal ou obrigacional entre o autor e o titular legitimando adequadamente o direito de postulação.”<sup>28</sup>

## 5. REFERÊNCIAS:

- 28 BARBOSA. Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção. 2002. Pg. 7. Disponível em: <[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf&ved=2ahUKEwif6-78kqXdAhULjJAKHcjNC0AQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3H53O1FqFwBger8XxGSPp-\\_\\_](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf&ved=2ahUKEwif6-78kqXdAhULjJAKHcjNC0AQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3H53O1FqFwBger8XxGSPp-__)> Acesso em 30/09/2018.

BARBOSA, Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção. 2002. Disponível em: < <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf&ved=2ahUKEwif6-78kqXdAhULjJAKHcjNC0AQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3H53O1FqFwBger8XxGSPp>> Acesso em 30/09/2018.

CARVALHO, Hamilton Carvalho João c. Serra de. A personalidade jurídica em questão: Estudo sobre direitos de personalidade. Edições Vieira da Silva, novembro de 2017.

CHINELLATO, Silmara Juny de. Norma técnica, direito de autor e direito do consumidor. In Vinte anos do Código de Defesa do Consumidor. Estudos em homenagem a José Geraldo Brito Filomeno. Morato Antonio Carlos; Neri, Paulo de Tarso, (orgs.) São Paulo: Atlas, 2010.

FRANÇA, Rubens Limongi de. Direitos da personalidade Coordenadas Fundamentais. Pg. 653 a 667. In MENDES, Gilmar Ferreira. Stoco, Rui. (Coordenadores) França. Revista dos tribunais. Doutrinas Essenciais. Direito Civil Parte Geral. Edições Especiais. Volume III. 2011.

GROFF, Fábio De Carvalho. Fundamento Do Direito Do Inventor: Perspectiva Histórica Brasileira. Tese de Doutorado sob a orientação do Prof. Titular Ignacio M. Poveda Velasco. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito do Largo de São Francisco São Paulo (FDUSP), janeiro de 2014. Disponível em < <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-155205/pt-br.php> > Acesso em 30/09/2018.

POLIDO, Fabricio. Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. RENOVAR, 2013, pp. 17-95.

REMÉDIO MARQUES, J.P. Propriedade Intelectual e interesse publico. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, v. 79, 2003.

SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. Editora Saraiva. 2ª edição. São Paulo, 2012.

## LEGISLAÇÃO CONSULTADA:

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm) >. Acesso em 30/09/2018.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm) >. Acesso em 30/09/2018.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> >. Acesso em 30/09/2018.

Convenção da União de Paris de 1883, versão de 1975. Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> >. Acesso em 30/09/2018.

