INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Revista da Propriedade Industrial

Nº 2843
01 de Julho de 2025

Comunicados

Seção I

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Development, Industry, Commerce and Services of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

COMUNICADO

Informamos aos senhores usuários sobre mudanças decorrentes nos procedimentos do macroprocesso de Concessão da Patente relativos ao processo de Caducidade da Patente, que trata de um mecanismo administrativo destinado a coibir abusos no exercício dos direitos conferidos ao titular, conforme disposto no art. 42 da LPI.

O Manual do Usuário de Caducidade da Patente tem como objetivo explorar, de maneira sistemática e abrangente, os aspectos legais e históricos relacionados à caducidade da patente, e especialmente retratar o processamento administrativo de um pedido de caducidade da patente, à luz da LPI, destacando suas etapas, os sujeitos processuais envolvidos, os requisitos formais e materiais exigidos, e os critérios que fundamentam a análise de mérito no exame de um pedido de caducidade, fornecendo orientações práticas aos usuários do sistema.

Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA /INPI / DIRPA Nº 10 , DE 18 DE JUNHO DE 2025

Publicação do Manual do Usuário de Caducidade da Patente relativo ao macroprocesso de Concessão da Patente

O **DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022 e o art. 93, inciso V, do Regimento Interno do Ins5tuto Nacional da Propriedade Industrial, PORTARIA/INPI/PR Nº 09 de 06 de março de 2024, e CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 52402.006944/2025-28,

R E S O L V E :

Art. 1º Publicar, na forma de Anexo a esta Portaria, em conformidade com o Manual do Sistema de Padronização de Documentos do INPI, o Manual do Usuário de Caducidade da Patente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES
DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR
E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES**, **Diretor(a)**, em 24/06/2025, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1241254** e o código CRC **35FE000A**.

ANEXO I

CADUCIDADE DA PATENTE

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MANUAL DO USUÁRIO

Manual do Usuário da Caducidade da Patente: INPI, 2025.	
Versão	1.0
Alterações sobre a versão anterior	-
Divulgação	junho/2025

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

JÚLIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
Presidente

ANA KELLY DA SILVA GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador-Chefe

ERICSON DE OLIVEIRA FARIA
Auditor-Chefe

CAETANO CARQUEJA LARA
Corregedor

CARLOS MAURÍCIO RUIVO MACHADO
Ouvidor

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO
Diretora Executiva

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES
Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

SCHMUELL LOPES CANTANHÊDE
Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

ALEXANDRE LOPES LOURENÇO
Diretor de Administração

BERNARDO SOARES TEIXEIRA BEMVINDO
Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia

VICTOR GENU FARIA
Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

MARIA EUGENIA FORTES RAMOS DA SILVA GONCALVES GALLOTTI
Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Propriedade Industrial, Negócios e Inovação

Apresentação

O sistema de proteção industrial brasileiro é regido por um ordenamento jurídico sofisticado, cujo objetivo não é apenas assegurar a proteção de ativos industriais, mas também regular seu uso para promover o desenvolvimento social e econômico de forma justa e sustentável. Trata-se de um modelo que busca equilibrar o incentivo à inovação com a garantia de que os benefícios tecnológicos decorrentes do sistema de patentes possam ser amplamente distribuídos na sociedade.

Nesse contexto, a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) introduz instrumentos específicos voltados à manutenção da funcionalidade e da eficiência do sistema patentário. Entre esses mecanismos, destaca-se o instituto da caducidade da patente, previsto no art. 80 da LPI, o qual se configura como uma ferramenta regulatória essencial para evitar distorções e garantir que o direito patentário cumpra sua função social.

A caducidade da patente é um mecanismo administrativo destinado a coibir abusos no exercício dos direitos conferidos ao titular, conforme disposto no art. 42 da LPI. Em essência, busca-se impedir que a exclusividade conferida pela patente seja utilizada como obstáculo ao acesso à tecnologia ou como instrumento de poder econômico desproporcional. Este instrumento é, portanto, fundamental para assegurar a integridade do sistema de inovação no Brasil, promovendo o equilíbrio entre os direitos individuais do titular da patente e os interesses coletivos relacionados ao progresso tecnológico, à livre concorrência e ao bem-estar social.

Este manual tem como objetivo explorar, de maneira sistemática e abrangente, os aspectos legais, administrativos e históricos relacionados à caducidade da patente, a fim de:

1. **Apresentar a caducidade da patente** como um instrumento regulatório no sistema de propriedade industrial brasileiro, com ênfase em seus fundamentos jurídicos e sua aplicação no contexto atual;
2. **Desambiguar o termo "caducidade"**, destacando a necessidade de interpretar o instituto à luz da legislação ordinária aplicável — específica para patentes —, diferenciando-o de sua aplicação em outros regimes de concessão ou do uso genérico do termo no direito administrativo;
3. **Trazer um histórico da evolução do conceito de caducidade da patente**, considerando sua relação com tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo TRIPS, bem como sua presença em códigos legais brasileiros dos séculos XIX e XX;
4. **Retratar o processamento administrativo de um pedido de caducidade da patente**, à luz da LPI, destacando suas etapas, os sujeitos processuais envolvidos, os requisitos

formais e materiais exigidos, e os critérios que fundamentam a análise de mérito no exame de um pedido de caducidade, fornecendo orientações práticas aos usuários do sistema.

Além de esclarecer o conceito e as condições necessárias para a declaração de caducidade da patente, este manual aborda as particularidades de sua aplicação no contexto da LPI e traz sua importância para a política de propriedade industrial do país. Analisa-se, ainda, a inserção do instituto no sistema administrativo vigente, contribuindo para o fortalecimento do entendimento jurídico e técnico sobre o tema, de modo a assegurar a coerência normativa e a previsibilidade na atuação do Estado.

Assim, o presente manual busca integrar-se ao arcabouço normativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), promovendo uma compreensão aprofundada do espírito da LPI e reforçando a harmonização do direito industrial brasileiro com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Espera-se que sua aplicação contribua para a melhoria da governança regulatória, ampliando a transparência, a efetividade e a segurança jurídica nas decisões relacionadas à caducidade das patentes.

A elaboração deste manual envolveu a análise técnica e normativa do tema tratado, com vistas à padronização e clareza dos procedimentos. Ressalta-se que a construção, revisão e compilação das informações contaram com o apoio da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, da OpenAI, utilizada como suporte técnico-redacional sob supervisão do responsável pelo conteúdo. Foram utilizadas as versões GPT-3.5 e GPT-4, considerando que a elaboração do manual ocorreu entre os meses de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, com base no uso da versão gratuita da plataforma ChatGPT.

Sumário

Apresentação....4
O que é a caducidade da patente?....7
A caducidade no direito administrativo Brasileiro....8
Extinção dos atos administrativos....9
A caducidade da patente no sistema patentário....10
Na Convenção de Paris (CUP)....11
No Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)....15
Nas Normas Brasileiras de Propriedade Industrial....16
Lei de 28 de agosto de 1830....16
Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882....17
Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923....19
Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de Agosto de 1945....20
Decreto-Lei nº 254, de 28 de Fevereiro de 1967....22
Decreto-Lei nº 1.005, de 28 de Fevereiro de 1969....23
Lei nº 5.772, de 21 de Dezembro de 1971....24
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996....25
A caducidade da patente na LPI e seu processamento administrativo....27
Proponentes da Caducidade....28
A pessoa com legítimo interesse....28
O INPI *ex officio*....29
Oportunidade em propor a caducidade da patente....29
Abuso e desuso....31
Medida inibitória preliminar....32
Intimação do Titular da patente....33
Processamento administrativo e análise de mérito....34
Produção de efeitos....36
Bibliografia....37

O que é a caducidade da patente?

As patentes desempenham um papel fundamental no sistema de propriedade industrial, promovendo o desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Ao conceder ao Titular o direito exclusivo de explorar uma patente por um período determinado, o sistema não apenas recompensa a criatividade, mas também incentiva a inovação e o avanço científico. Esse direito exclusivo é essencial para garantir que os inventores sejam estimulados a investir esforços criativos e recursos financeiros na criação de novas tecnologias.

Além de proteger os direitos dos inventores, as patentes possuem uma função social importante ao equilibrar o direito do Titular com o interesse público. Esse equilíbrio é alcançado por meio da divulgação do conhecimento contido na patente. A proteção concedida é condicionada à publicação detalhada da tecnologia, permitindo que a sociedade tenha acesso à informação e que utilize a tecnologia livremente após o término da vigência da patente. Tecnologias protegidas frequentemente geram soluções inovadoras em diversas áreas, como saúde, meio ambiente e infraestrutura, atendendo às necessidades humanas e contribuindo para o bem-estar social.

No contexto da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), o Titular de uma patente possui direitos exclusivos, conforme disposto no art. 42 da LPI. Esses direitos permitem a exploração comercial da tecnologia protegida, impedindo que terceiros a utilizem sem autorização. Em troca, o Titular deve contribuir para o progresso da sociedade, seja por meio do uso efetivo da tecnologia ou do licenciamento. No entanto, o exercício desse direito deve ser responsável e alinhado aos interesses coletivos, como prevê a legislação.

Nesse cenário, a caducidade da patente, regulamentada nos arts. 80 a 83 da LPI, surge como um mecanismo de controle para coibir abusos ou desuso injustificado das tecnologias protegidas. Esse recurso é acionado quando, após a concessão de uma licença compulsória, o Titular permanece inerte ou não utiliza adequadamente os direitos conferidos pela patente. A caducidade desfaz os direitos exclusivos, contando a partir da data do requerimento, caso não sejam apresentados motivos justificáveis para a falta de exploração.

Essa medida reforça o equilíbrio no sistema de inovação, assegurando que as patentes sejam utilizadas de forma ética e responsável. Assim, a caducidade se torna um instrumento essencial para promover o uso adequado das patentes, garantindo um desenvolvimento sustentável e justo. Integrando funções sociais, econômicas e tecnológicas, o sistema patentário brasileiro busca consolidar um ambiente dinâmico e inclusivo para a inovação.

A caducidade no direito administrativo Brasileiro

A Lei nº 5.648, de 1970, confere ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a responsabilidade de executar as normas que regulam a propriedade industrial no Brasil (art. 2º). Como autarquia federal vinculada à Administração Direta (art. 1º), o INPI atua dentro das atribuições da administração pública. Contudo, nem todos os seus atos seguem necessariamente a disciplina jurídica aplicável aos atos administrativos típicos. Isso exige que determinados atos sejam analisados sob a ótica do direito administrativo, considerando suas especificidades.

Conforme Hely Lopes Meirelles (2016), três condições identificam um ato administrativo típico. Primeiramente, deve-se evidenciar a supremacia do poder público sobre os interesses privados. Em segundo lugar, é necessária a eficiência na produção de efeitos jurídicos sobre os administrados, com motivação adequada e implementação das determinações instituídas pelo ato. Por fim, o ente público responsável deve possuir competência para emitir o ato, com finalidade pública bem definida e revestido de forma legal.

A concessão de uma patente pelo INPI é um exemplo de ato administrativo que reflete a supremacia do poder público. Esse ato não apenas reconhece o direito exclusivo do Titular, mas também subordina esse direito ao interesse público, buscando equilibrar inovação e benefício coletivo. Assim, o sistema patentário promove o progresso comum, sem permitir que o exercício de direitos individuais prejudique as relações sociais.

A caducidade da patente, por sua vez, aplica-se quando o exercício desse direito individual afeta a coletividade de forma abusiva. Esse ato é fundamentado na mesma supremacia do poder público, com base no princípio de prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. De acordo com Bandeira de Mello (2015), o princípio da supremacia do interesse público é inerente a qualquer sociedade, independentemente de previsão constitucional explícita. Esse entendimento reforça que tanto a concessão quanto a caducidade de uma patente são atos administrativos guiados por finalidades públicas.

No caso da concessão, busca-se incentivar a inovação e organizar o sistema nacional de propriedade industrial. Já a caducidade protege a sociedade contra o uso abusivo ou negligente de direitos exclusivos. Ambos os atos, promovidos pelo INPI, possuem fundamento legal e objetivos que atendem ao interesse coletivo. Dessa forma, é evidente que a concessão e a caducidade de patentes são atos administrativos típicos, regulados pelos princípios do direito administrativo e destinados a equilibrar interesses individuais e coletivos.

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 10

Extinção dos atos administrativos

Após abordar os fundamentos que justificam o tratamento da concessão e da caducidade da patentes sob a perspectiva do direito administrativo, é essencial analisar a relação entre esses atos. A caducidade de uma patente é um ato administrativo típico e posterior à concessão, cuja finalidade é modificar os efeitos jurídicos que dela decorrem.

Segundo Odete Medauar (2018), os atos administrativos podem ser preservados ou desfeitos. O desfazimento ocorre quando o ato é retirado da realidade normativa, o que pode ser feito por nulidade, revogação ou cassação, dependendo do caso, cada qual gerando impactos específicos nos efeitos jurídicos.

No caso da caducidade de uma patente, trata-se de uma forma de cassação de direitos. Essa modalidade desfaz a relação jurídica criada pelo ato concessivo, sem declarar irregularidade nesse ato inicial. A caducidade é fundamentada no descumprimento, pelo Titular, de exigências relacionadas ao exercício do direito conferido pela patente. Seus efeitos ocorrem a partir do momento do requerimento ou da publicação da instauração do processo administrativo, como previsto no art. 83 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Na literatura jurídica, existe outro entendimento para o termo "caducidade" no âmbito dos atos administrativos, também chamado de decaimento. Conforme Alexandre Santos de Aragão (2013), o decaimento ocorre quando uma mudança superveniente na ordem jurídica torna o ato administrativo incompatível com o ordenamento vigente. Nessa situação, mesmo que o ato tenha sido válido no momento de sua edição, ele perde eficácia devido à incompatibilidade com normas legislativas ou decisões judiciais posteriores.

Esse conceito, no entanto, não se confunde com a caducidade prevista nos arts. 80 a 83 da LPI. Enquanto o decaimento decorre de mudanças na ordem legal, a caducidade da patente é um ato administrativo de igual hierarquia ao da concessão, aplicado como sanção ao Titular pelo descumprimento de suas obrigações. Um exemplo de decaimento é a decisão da ADI 5529, que extinguiu o parágrafo único do art. 40 da LPI, resultando na "caducidade" de concessões incompatíveis com o ordenamento jurídico reformado.

Portanto, a caducidade da patente, como prevista na LPI, é uma forma de revogação punitiva, aplicada diretamente pelo Poder Público. É essencial distinguir entre a caducidade punitiva e o decaimento decorrente de alterações normativas ou judiciais. Esse cuidado é determinante para interpretar corretamente os arts. 80 a 83 da LPI e compreender os fundamentos da caducidade no contexto da propriedade industrial.

A caducidade da patente no sistema patentário

A caducidade, como instituto do direito administrativo, é um conceito amplo que, eventualmente, se aplica à concessão de patentes. É importante explorar como a caducidade da patente se manifesta nos acordos internacionais, além de apresentar um panorama sobre sua aplicação nas legislações brasileiras de propriedade industrial ao longo do século XIX e XX.

Para identificar a caducidade da patente em diferentes textos legais, normativos ou acordos internacionais, é necessário adotar uma abordagem baseada em condições práticas e jurídicas, mais do que no uso literal do termo "caducidade". Em essência, a caducidade de uma patente ocorre por meio de um ato administrativo com status hierárquico equivalente ao ato de concessão, e é imperioso observar as circunstâncias que permitem seu exercício.

A caducidade de uma patente geralmente representa a perda de direitos conferidos ao Titular devido ao não cumprimento de condições específicas, resultando na extinção dos poderes e direitos derivados do título. Essa perda de direitos impacta a relação jurídica entre o Titular e a sociedade, tendo efeitos a partir do momento em que se constata o descumprimento das obrigações. As condições que podem levar à caducidade incluem:

- **Questões eficientes:** Relacionam-se à maneira como o Titular exerce os direitos conferidos pela patente, garantindo que estes sejam usados de forma efetiva e produtiva.
- **Questões materiais:** Envolvem o cumprimento de obrigações financeiras, como o pagamento de taxas periódicas para manutenção da patente.
- **Questões de finalidade:** Referem-se ao uso do título para fins que respeitem o propósito original de sua concessão.
- **Questões formais:** Dizem respeito ao cumprimento de requisitos documentais ou administrativos necessários para manter o título válido.

Portanto, a identificação da caducidade de uma patente ocorre por meio de atos administrativos equivalentes ao de sua concessão, aplicáveis a qualquer momento durante a vigência do título. Esses atos ocorrem quando a patente não atende a uma das condições mencionadas e, ao se declarar a caducidade, produz efeitos *ex tunc*, ou seja, anulando os direitos conferidos ao Titular desde o momento em que se verificou o descumprimento das obrigações legais. Essa abordagem permite identificar a caducidade no âmbito do sistema de propriedade industrial.

Na Convenção de Paris (CUP)

A Convenção da União de Paris, assinada originalmente em 1883[1], é um marco fundamental na história do direito de propriedade industrial. Como um dos primeiros acordos internacionais a regulamentar a proteção de invenções, marcas e desenhos industriais, ela estabeleceu diretrizes que visam harmonizar as legislações nacionais dos países signatários. Um dos princípios centrais da Convenção é o tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros no que se refere à proteção de direitos de propriedade industrial, criando bases para um sistema global mais justo e eficaz. Desde a sua criação, a Convenção passou por diversas revisões, adaptando-se às demandas sociais de cada época.

Entre as questões abordadas ao longo dessas revisões, destaca-se o tema da caducidade da patente, também conhecida como decaimento, que reflete a complexa relação entre o direito exclusivo conferido ao Titular e o interesse público. Desde as disposições iniciais até as modificações mais recentes, o significado, as condições e os mecanismos para a caducidade da patente foram progressivamente refinados. Esta investigação busca compreender como as diferentes atualizações da Convenção de Paris moldaram o conceito de caducidade, destacando seus aspectos normativos e suas implicações no equilíbrio entre inovação, exploração tecnológica e interesse social.

A primeira versão da Convenção de Paris (1883), em seu artigo 5º, estabeleceu que as patentes deveriam ser exploradas em conformidade com as leis do Estado onde os objetos patenteados fossem introduzidos. Esse contexto refletia a situação dos Titulares de patentes que, embora detivessem o direito de excluir terceiros do uso da inovação em território nacional, não estavam obrigados a promover a industrialização ou a produção local do invento protegido. Habilitava-se o exercício regular do direito de patente apenas à importação exclusiva do objeto patenteado, sem gerar benefícios diretos à industrialização local.

> *A introdução pelo Titular da patente, no país onde a patente foi concedida, de objetos fabricados em um ou outro dos Estados da União, não resultará em decaimento. Contudo, o Titular da patente permanecerá sujeito à obrigação de explorar a sua patente de acordo com as leis do país onde introduz os objetos patenteados.*

No início, reconhecia-se a necessidade de tornar o invento acessível à realidade prática, mas a Convenção de Paris não apresentava mecanismos específicos para assegurar sua exploração. Apenas mencionava a importância de explorar a invenção, delegando às legislações nacionais o controle e a garantia dessa obrigação. Nesse contexto, o direito de exclusão do Titular da patente não era afetado mesmo quando a exploração se restringia à simples importação dos objetos patenteados.

1 Decreto n.º 9.233, de 28 de junho de 1884 - Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial.

A primeira modificação da Convenção, realizada na Bélgica em 1900, introduziu um dispositivo diretamente relacionado ao decaimento da patente. O artigo 2º dessa modificação complementava o artigo 3º do termo de encerramento da versão original da Convenção. Essa alteração incluiu o seguinte dispositivo normativo:

> *O Titular da patente, em cada país, só poderá decair[2] de seu direito, por não exploração, após um período mínimo de três anos, a contar da data do depósito do pedido no país em questão, e caso o Titular da patente não justifique as causas da sua inação.*

Esta disposição estava relacionada ao trecho do termo de encerramento da Convenção original, que concedia aos Estados-membros a liberdade de legislar e regulamentar internamente seus sistemas de proteção industrial, tanto em termos legais quanto jurisdicionais. Embora a Convenção original conferisse autonomia aos países-membros sobre a regulação de seus sistemas de proteção industrial, a modificação ocorrida na Bélgica em 1900 introduziu uma limitação a essa liberdade. Essa alteração estabeleceu um condicionante temporal para que um país-membro pudesse suprimir os poderes conferidos a um Titular de patente caso não houvesse exploração do direito adquirido.

A segunda modificação da Convenção de Paris, assinada em Washington em 1911, introduziu no artigo 4bis uma independência entre patentes com o mesmo conteúdo, depositadas em diferentes países, durante o período de prioridade. Essa disposição garantiu que qualquer supressão, por meio de nulidade ou decaimento, não afetaria as patentes em diferentes países que compartilhassem o mesmo conteúdo durante o período de prioridade.

> *Esta disposição deve ser entendida de forma absoluta, nomeadamente no sentido de que as patentes requeridas durante o período de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de invalidez e caducidade, como do ponto de vista da duração normal.*

Além de estabelecer a independência e incomunicabilidade do status legal entre patentes pertencentes à mesma família, essa alteração na Convenção também vinculou o decaimento à falta de exploração do objeto patenteado. Essa orientação foi originalmente introduzida nas modificações do termo de encerramento da Convenção, como na versão de 1900, realizada na Bélgica.

O que antes se apresentava como uma limitação à liberdade de gestão e organização dos sistemas patentários nacionais, especialmente no âmbito jurisdicional, passou a ter uma conexão direta com o artigo 5º da Convenção de Paris. Esse artigo, em sua forma inicial, apenas vedava o

2 A pesquisa identificou termos importantes para as buscas, que podem sugerir o instituto da caducidade da patente:
a) caducidade, decaimento, revogação;
b) revocation, forfeiture;
c) déchéance, revócation;
d) caducidad, revocación;

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 14

decaimento das patentes nos casos em que o Titular exercia o direito de exclusão para assegurar a importação dos produtos protegidos, sem exigir sua exploração efetiva no território nacional.

> *(…) Contudo, o Titular da patente continuará sujeito à obrigação de explorar a sua patente de acordo com as leis do país onde introduz os objetos patenteados, mas com a restrição de que a patente só pode ser sujeita a decaimento por não exploração num dos países da União apenas após um período de três anos, contados a partir do depósito do pedido neste país, e apenas no caso em que o Titular da patente não justifique as causas da sua inação.*

A terceira modificação da Convenção de Paris, realizada em Haia em 1925, posicionou o decaimento como um meio de coibir o abuso de direito no exercício dos poderes conferidos pela patente. Nesse contexto, a falta de exploração foi mencionada como um exemplo típico de abuso. Os Estados-membros da Convenção conservaram a liberdade para legislar sobre mecanismos para prevenir o uso indevido das patentes. No entanto, qualquer medida de decaimento deveria ser precedida de tentativas de corrigir a desvirtuação dos direitos do Titular, como, por exemplo, a imposição de uma licença compulsória para a tecnologia protegida.

Outro ponto relevante foi a alteração do prazo mínimo para o decaimento de uma patente. Desde a modificação anterior, realizada na Bélgica em 1900, a caducidade só poderia ser aplicada após três anos contados da data de depósito do pedido. Com a mudança introduzida em Haia, o prazo passou a ser contado a partir da concessão da patente, estabelecendo uma nova limitação temporal, dependente de aplicação de medidas inibitórias precedentes. Essas alterações levaram a uma atualização parcial do artigo 5º da Convenção, que passou a incluir a seguinte redação:

> *A introdução pelo Titular da patente, no país onde a patente foi concedida, de objetos fabricados em um ou outro dos países da União não resultará em decaimento. No entanto, cada um dos países contratantes terá o direito de tomar as medidas legislativas necessárias para evitar abusos que possam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, a falta de exploração. Estas medidas só podem prever o decaimento da patente se a concessão de licenças compulsórias não for suficiente para evitar estes abusos. Em qualquer caso, a patente não pode ser objeto de tais medidas antes de decorridos pelo menos três anos a contar da data em que foi concedida e se o Titular da patente justificar legitimamente o seu desuso.*

O trecho em análise apresenta uma falsa ambiguidade na expressão “tais medidas”, presente no último período. Contudo, o contexto deixa claro que essa expressão se refere às medidas legislativas preliminares, como o licenciamento compulsório, e não estritamente à caducidade da patente. Desde o início, o texto menciona “medidas legislativas necessárias” no plural, englobando

ações para abordar abusos, com destaque para o licenciamento compulsório como solução preferencial. A caducidade, por sua vez, é tratada como medida excepcional e distinta, aplicada apenas quando as licenças obrigatórias forem insuficientes para resolver os abusos.

Além disso, o prazo mínimo de três anos antes da aplicação de “tais medidas” reforça que a referência se limita às medidas iniciais, não incluindo a caducidade da patente, que exige critérios adicionais e específicos, sendo um ato administrativo de extinção posterior. A estrutura do texto distingue claramente as "medidas" no plural, vinculadas à prevenção e correção preliminar. Assim, não há ambiguidade real: "tais medidas" dizem respeito às soluções legislativas prévias.

Embora já fosse possível compreender essas diretrizes no texto anterior, a revisão da Convenção de Paris realizada em Londres, em 1934, trouxe especificações mais claras sobre as etapas que deveriam ser cumpridas antes de determinar o decaimento de uma patente. Foram estabelecidos prazos mínimos para a adoção dessas medidas, especialmente no que diz respeito ao licenciamento compulsório. Além disso, os Estados-membros continuaram livres de incluir, em suas legislações nacionais, outras medidas inibitórias para prevenir abusos. Com essas alterações, parte do artigo 5º da Convenção passou a ter a seguinte redação:

> *(…) Nenhuma ação de caducidade ou revogação de patente poderá ser instaurada antes de decorridos dois anos a partir da concessão da primeira licença compulsória.*

As modificações realizadas no artigo 5º da Convenção, durante a reunião em Lisboa em 1958, estabeleceram uma relação direta entre o decaimento da patente e sua aplicação como medida extrema. O decaimento passou a ser visto como uma solução final, a ser adotada apenas quando a concessão de licenças compulsórias se mostrasse insuficiente para coibir práticas abusivas por parte do Titular da patente. O texto resultante foi apresentado da seguinte forma:

> *A caducidade da patente só pode ser prevista caso a concessão de licenças compulsórias não tenha sido suficiente para evitar esses abusos. Nenhuma ação de caducidade ou revogação de patente poderá ser proposta antes de decorridos dois anos da concessão da primeira licença compulsória.*

As revisões realizadas em Estocolmo, em 1967, e as atualizações do acordo em 1979 mantiveram o entendimento sobre o decaimento da patente conforme estabelecido na revisão de Lisboa, em 1958. Esse entendimento posiciona o decaimento da patente com características que o enquadram como uma forma de caducidade.

De acordo com a Convenção, o decaimento pode ser considerado um ato administrativo, regulamentado por normas internas dos Estados-membros. Ele está condicionado a irregularidades em diferentes aspectos, como questões de eficiência, relacionadas à maneira

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 16

como o Titular exerce os direitos conferidos pela patente, e questões de finalidade, quando há desvirtuamento do propósito social do título patentário.

Por fim, observa-se que o decaimento ou a caducidade da patente, conforme instituído pelo artigo 5º da Convenção, é claramente concebido como um instrumento de aplicação excepcional, destinado a coibir abusos e a garantir o cumprimento das finalidades sociais da proteção patentária.

No Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) da Organização Mundial do Comércio (OMC) estabelece as normas globais para a proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual. Ao reconhecer os direitos de propriedade intelectual como direitos privados, o TRIPS também reconhece a importância de equilibrar esses direitos com os objetivos públicos, como o desenvolvimento econômico e tecnológico. Através de suas disposições, o Acordo visa promover inovação tecnológica, transferência e disseminação de tecnologia, e um equilíbrio entre os interesses dos detentores de direitos e o bem-estar social e econômico mais amplo. Embora o TRIPS não trate especificamente da caducidade da patente, ele estabelece princípios que influenciam o uso responsável e o abuso de direitos de propriedade intelectual, o que acaba por impactar o entendimento e a aplicação da caducidade da patente em contextos nacionais e internacionais.

O TRIPS remete explicitamente aos artigos da Convenção de Paris, em seu artigo 2, para garantir a conformidade com as normas estabelecidas pela Convenção no que tange aos direitos de propriedade industrial. O Artigo 5 da Convenção de Paris, que regula a caducidade da patente, é um dos artigos abarcados, destacando a necessidade de exploração efetiva da inovação no país onde a patente foi concedida. Essa referência ao Artigo 5 da Convenção estabelece um limite ao exercício do direito exclusivo conferido pela patente, permitindo que a patente possa ser suprimida (decaída) caso o Titular não a explore dentro de um período razoável.

O TRIPS incorpora esses princípios ao seu texto, reconhecendo a necessidade de medidas adequadas para evitar o abuso de direitos de propriedade industrial. O Artigo 8 do TRIPS, por exemplo, permite que os Estados-membros adotem medidas que evitem o uso indevido desses direitos, desde que tais medidas estejam em consonância com o Acordo. Isso sugere que os meios de garantir que os direitos de propriedade industrial não se tornem obstáculos ao comércio legítimo e à transferência de tecnologia, sendo um conceito alinhado com o espírito do TRIPS. O artigo 31 do Acordo trata dos usos do conteúdo da patente autorizados sem o consentimento do Titular, em medida de concessão de licenças compulsórias. Em um contexto mais amplo, o TRIPS

busca garantir que o sistema de direitos de propriedade intelectual seja compreendido e utilizado de maneira que não interfira injustificadamente nas transações comerciais.

Nas Normas Brasileiras de Propriedade Industrial

O marco inicial para a análise do instituto da caducidade da patente no Brasil remonta à Constituição de 1824, a primeira Carta Magna do país. Em seu artigo 179, inciso XXVI, a Constituição assegurava aos inventores a propriedade de suas descobertas e produções, determinando que a lei lhes concederia um privilégio exclusivo temporário ou uma remuneração em caso de perda pela divulgação de suas invenções.

A análise das disposições legais ao longo do tempo revela que a definição do termo “caducidade”, em relação às patentes, é peculiar e depende do contexto legislativo ao qual se refere. Dessa forma, torna-se indispensável observar historicamente a evolução desse instituto, analisando as transformações que ele sofreu no direito de propriedade industrial. Esse cuidado é fundamental para embasar levantamentos históricos, legais e jurisprudenciais sobre o tema.

Ao longo dos anos, o instituto da caducidade foi moldado por diferentes interpretações e ajustes legislativos, refletindo as necessidades e objetivos específicos de cada período. Essa perspectiva histórica evidencia como o conceito se desenvolveu, demonstrando a importância de seu alinhamento às demandas do progresso técnico, da inovação e dos interesses econômicos do país.

Lei de 28 de agosto de 1830[3]

A primeira regulamentação do direito de propriedade sobre invenções no Brasil independente surgiu com a Lei de 28 de agosto de 1830, promulgada após a independência política do país. Essa lei tanto concedia privilégios àqueles que descobrissem, inventassem ou melhorassem uma indústria útil, quanto concedia prêmios para quem introduzisse uma indústria estrangeira no país. Além disso, regulava a concessão desses direitos e estabelecia, de maneira antecipada, que o privilégio conferido por uma patente cessaria, e o título se tornaria nulo, caso o Titular não colocasse a invenção em prática dentro de dois anos após a concessão:

> *Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma:*
> *(…)*
> *3° Se o agraciado não puser em prática a invenção, ou descoberta, dentro de dous anos depois de concedida a patente.*

3 Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 18

Essa determinação previa uma penalidade severa, anulando o título *ex tunc*. Essa abordagem diferia da caducidade de um ato administrativo como entendido atualmente, na qual a suspensão dos direitos ocorre apenas após a constatação formal de irregularidades, sem invalidar os atos anteriores do Titular.

A Lei de 1830, embora promulgada décadas antes da Convenção da União de Paris de 1883, já previa um mecanismo semelhante ao conceito de caducidade, estipulando prazos específicos para início de exploração da invenção. A Convenção de Paris, em seu texto original, tratava da necessidade de exploração da patente conforme os regulamentos nacionais, mas não fixava prazos rígidos. Foi na revisão da Convenção em Bruxelas, em 1900, que se estipulou a possibilidade de declarar a caducidade de uma patente caso ela não fosse explorada em um prazo de três anos a partir da data de depósito.

Dessa forma, a legislação brasileira de 1830 antecipava os padrões internacionais ao estabelecer um prazo menor — dois anos após a concessão — para que a tecnologia protegida fosse efetivamente explorada. Já em seus primórdios, o Brasil regulava a propriedade industrial com disposições que incentivavam o uso efetivo das invenções e protegiam o interesse público.

Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882[4]

Durante o regime monárquico constitucional, a Lei nº 3.129 de 1882 trouxe uma atualização significativa à Lei de 28 de agosto de 1830, introduzindo avanços importantes na regulamentação da concessão de direitos patentários. Um dos pontos relevantes dessa atualização foi a primeira diferenciação entre nulidade e caducidade da patente. Com a introdução do termo "caducidade" e seus condicionantes próprios, a Lei nº 3.129 de 1882 estabeleceu critérios mais claros e estruturados para regular a validade e a manutenção das patentes, contribuindo significativamente para o avanço da legislação de propriedade industrial no Brasil.

> *Art. 5º A patente ficará sem efeito por nulidade ou caducidade.*
> *(…)*
> *§ 2º Caducará a patente nos seguintes casos:*
> *1º Não fazendo o concessionário uso efetivo da invenção, dentro de três anos, contados da data da patente;*[5]
> *2º Interrompendo o concessionário o uso efetivo da invenção por mais de um ano, salvo motivo de força maior, julgado procedente pelo Governo, com audiência da respectiva Secção do Conselho de Estado;*

4 Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3129.htm
5 O Decreto n.º 7.391, de 29 de abril de 1909 declarou caduca a patente de privilegio de invenção n. 4.466, de 28 de novembro de 1905, concedida a Joseph Florentin Lebre - aperfeiçoamentos em caixas de descargas para lavagem - visto o concessionário não ter feito uso efetivo da invenção, assim como ter deixado de pagar as respectivas anuidades nos prazos legais.

Entende-se por uso, nestes dous casos, o efetivo exercício da industria privilegiada e o fornecimento dos produtos na proporção do seu emprego ou consumo.

Provando-se que o fornecimento dos produtos é evidentemente insuficiente para as exigências do emprego ou consumo, poderá ser o privilegio restringido a uma zona determinada, por ato do Governo, com aprovação do Poder Legislativo.

3º Não pagando o concessionário a anuidade nos prazos da lei;[6]

4º Não constituindo o concessionário, residente fora do Império, procurador para representá-lo perante o Governo ou em Juízo;

5º Havendo renuncia, expressa da patente;

6º Cessando por qualquer causa a patente ou título estrangeiro sobre invenção, também privilegiada no Império;

7º Expirando o prazo do privilegio.

(…)

§ 4º A caducidade das patentes será declarada pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, com recurso para o Conselho de Estado. [7]

O conjunto de condicionantes para a declaração da caducidade de uma patente, conforme estabelecido por esta Lei, abrangia diversas questões relacionadas à eficiência, materialidade e formalidade.

Entre as questões eficientes, destacava-se a falta de exploração da tecnologia protegida ou a interrupção de sua exploração após o início. Esses elementos refletiam a preocupação do legislador em garantir que as patentes fossem utilizadas de maneira prática e contribuíssem para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Já as questões materiais envolviam situações como a inadimplência no pagamento das taxas de manutenção do direito.

Nas questões formais, destacavam-se aspectos como a exigência de um representante legal devidamente nomeado para os Titulares que residiam fora dos domínios do Império. Além disso, o fim da vigência da patente e a comunicação entre direitos adquiridos em outros países, por meio do instituto da prioridade, também eram considerados. Por fim, a Lei previa ainda a possibilidade de caducidade por renúncia voluntária do Titular ao título adquirido. Essa disposição reconhecia o direito do Titular de abrir mão de sua patente, seja por interesse próprio ou por outras razões.

6 O Decreto n.º 8.288, de 06 de outubro de 1910 declarou caducas as patentes de invenção constantes da relação em anexo, ato s.m.j. *ex officio*.

7 O Decreto n.º 8.820, de 30 de dezembro de 1882 regulamentou a execução da Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882, todavia seu teor não se encontra disponível em linha no momento. A nulidade da patente pode ser solicitada por terceiros, ou *ex officio*. Mas não há disposição expressa na Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882 indicando quem pode solicitar a caducidade da patente, nos casos onde não há exploração. O Decreto n.º 7.419, de 21 de maio de 1909 caducou a a patente do privilegio de invenção n. 4.449, de 13 de janeiro de 1906, concedida a Maximino Pinto Mendes, visto o concessionário haver interrompido o uso efetivo da invenção por mais de um ano e deixado de pagar as respectivas anuidades nos prazos legais. O Decreto posterior n.º 7.523, de 26 de agosto de 1909 revalidou a carta patente atendendo ás razões apresentadas por Maximino Pinto Mendes e que justificam sua pretensão, e que fora a requerimento de Manoel da Motta Moraes, declarada caduca pelo decreto n. 7.419, de 21 de maio de 1909. Isto denota que havia a possibilidade da caducidade da patente ser proposta por terceiros interessados.

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 20

Além da desambiguação trazida sobre os efeitos jurídicos da cassação de direitos, já prevista na Lei de 28 de agosto de 1830, a introdução do termo "caducidade" trouxe maior clareza ao aspecto temporal da suspensão dos direitos de exploração e exclusividade. No entanto, mesmo com essa definição mais precisa, o conceito ainda abrangia elementos que, no direito administrativo atual, não se restringem exclusivamente à caducidade de um ato administrativo. Esses pontos indicam uma evolução gradual na compreensão dos mecanismos legais para regular a perda de direitos e a sua aplicação em diferentes contextos jurídicos.

Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923[8]

Após quatro décadas em exercício, a Lei nº 3.129 de 14 de outubro de 1882 foi atualizada por meio do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Nesta época, atualizações da Convenção de Paris, realizadas em Washington em 1911, apontavam para a independência e incomunicabilidade do status legal entre patentes de uma mesma família, o que não ocorria na antiga Lei de patentes, acerca da caducidade. Com esta desconexão em pauta, parte do Capítulo do Decreto que tratava sobre a caducidade da patente tomou a seguinte forma:

> *Art. 70. Caducará a patente:*
>
> *1º, não sendo pagas as anuidades a que alude o art. 51, salvo quando se trate das cinco primeiras, caso em que a caducidade só mente será declarada si deixarem de ser pagas três anuidades consecutivas;*
>
> *2º, havendo renuncia expressa por parte do concessionário ou cessionário;*
>
> *3º, expirando o prazo legal.*
>
> *Parágrafo único: Caducará também a patente, se qualquer interessado provar perante a Diretoria Geral da Propriedade Industrial que o respectivo inventor não fez uso efetivo da mesma dentro de três anos, contados da data da patente, ou que interrompeu o uso efetivo por mais de um ano, salvo caso de força maior julgado procedente pelo diretor geral da Propriedade Industrial.*

A modificação apresentada no direito brasileiro alinhou-se aos prazos estabelecidos pela última atualização da Convenção de Paris (CUP) de sua época. De acordo com o artigo 5º da CUP (1911), a decretação de caducidade de uma patente por falta de uso somente poderia ocorrer após três anos contados da data de depósito da patente. O artigo 5º da CUP de 1911, assim como

8 Acessível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=DECRETA%3A,da%20Agricultura%2C%20Industria%20e%20Commercio.

o parágrafo único do art. 70 da Decreto nº 16.264 de 1923, previam um prazo mínimo antes de qualquer sanção.

O Decreto nº 16.264 de 1923, por sua vez, trouxe uma regulamentação complementar, estipulando que o período de indisponibilidade da tecnologia protegida não poderia ultrapassar um ano contínuo, sob pena de incidência de caducidade. Caso ocorressem interrupções no uso ou exploração da tecnologia, após o prazo de três anos contados da concessão da patente, essas interrupções eram toleradas se não ultrapassassem um ano consecutivo. Isso significava que, mesmo que o Titular disponibilizasse a tecnologia durante os três primeiros anos, havia a exigência de, após este lapso, evitar interrupções prolongadas.

Essa abordagem buscava equilibrar a proteção conferida pela patente com a necessidade de promover a implementação prática da tecnologia, incentivando sua disponibilização e evitando que direitos exclusivos se tornassem um entrave ao progresso econômico e tecnológico.

Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de Agosto de 1945[9]

O Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 não trouxe modificações significativas ao instituto da caducidade da patente em comparação com a legislação de propriedade industrial de 1923, que estava anteriormente em vigor. A essência do instituto da caducidade permaneceu voltada para garantir a higidez do sistema, especialmente no que se refere a questões materiais e eficientes, como a adimplência das anuidades devidas pelos Titulares de patentes e a regularidade da exploração da tecnologia protegida.

No entanto, uma alteração relevante foi a introdução taxativa do instituto da extinção da patente, que passou a ser reservado para situações de inobservância de questões formais. Com isso, o controle da vigência das patentes deixou de ser considerado exclusivamente um ato de caducidade da patente. O trecho deste Decreto-lei de 1945 que define a caducidade possui a seguinte forma:

> *Art. 77. Caducarão as patentes automaticamente:*
>
> *1º) as de invenção e modelo de utilidade, se não forem pagas as anuidades nos prazos legais, ressalvado o caso de restauração previsto no art. 206.*
>
> *2º) as de desenho ou modelo industrial, se não forem pagas, dentro dos respectivos períodos, as contribuições trienais, ressalvado o caso de restauração previsto no art. 206, parágrafo único.*

9 Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 22

§ 1º Caducarão, ainda, as patentes de invenção, modelo de utilidade e desenho ou modelo industrial, a requerimento de quem, com legítimo interesse, provar perante o Departamento que os respectivos Titulares, ou seus representantes legais, sem motivo de forca maior, não fizeram no país uso efetivo da invenção, modelo, ou desenho, conforme for o caso, por tempo superior a três anos consecutivos.

§ 2º O uso efetivo se comprova com o funcionamento regular da atividade a que se refira a patente.

Art. 78. Apresentado o pedido de caducidade, será, notificado oficialmente o Titular da patente, marcando-se-lhe o prazo improrrogável de sessenta dias para dizer o que for do seu interesse.

Art. 79. A caducidade da patente será sempre declarada por despacho do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, devidamente publicado.

§ 1º Do despacho que conceder ou denegar a caducidade, caberá recurso, dentro do prazo de sessenta dias.

§ 2º Passado em julgado o despacho concessivo da caducidade, será expedida portaria do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, para conhecimento de terceiros, caindo a invenção no domínio público.

A alteração introduzida pelo Decreto-Lei de 1945 trouxe maior clareza ao direito ao contraditório em casos de denúncias de desuso de tecnologia protegida. Nessa modificação, a ausência de exploração da tecnologia por pelo menos, três anos consecutivos, dava razão à decretação da caducidade da patente. Não havia definição explicita sobre o marco inicial para a contagem do prazo de exploração da tecnologia.

Ainda assim, o Decreto-Lei de 1945 não vinculou a caducidade da patente a uma medida terminal que dependesse previamente da aplicação de medidas inibitórias. Apesar do Capítulo XII do Decreto-Lei de 1945 abordar o mecanismo de licença obrigatória, ele não estabeleceu uma relação direta entre essa medida e a caducidade da patente. Apesar de previsto na CUP à época[10], a licença obrigatória não foi considerada um remédio intermediário para lidar com o abuso ou desuso do direito pelo Titular da patente, o que, em última instância, poderia levar à decretação da caducidade.

10 De acordo com o Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, os artigos 1º a 12 da Convenção da União de Paris (CUP) permaneceram em vigor no Brasil, seguindo o texto da revisão de Haia de 1925. Somente com esse decreto foram atualizadas as disposições desses artigos, que passaram a remeter diretamente à revisão mais recente da época, realizada em Estocolmo, em 1967.
Acessível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-635-21-agosto-1992-449103-publicacaooriginal-1-pe.html

Decreto-Lei nº 254, de 28 de Fevereiro de 1967[11]

O Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, não trouxe alterações substanciais à definição e aos procedimentos relacionados à caducidade da patente em comparação ao Decreto-Lei que vigorava desde 1945. O instrumento da caducidade passou a ser tratado como uma espécie de extinção do direito, consolidando a extinção como um conceito mais abrangente e integrado.

Essa mudança representa um alinhamento ao conceito de extinção aplicado aos atos administrativos em geral. No entanto, a caducidade da patente voltou a incluir questões meramente materiais, como a adimplência de anuidades, que voltaram a ser fatores relevantes para a sua decretação. O texto do Decreto-Lei de 1967 que aborda a caducidade da patente apresenta o seguinte aspecto:

> *Art. 61. Caducará o privilégio de invenção:*
>
> *1º) não sendo pagas, no prazo legal, as taxas devidas, nos termos do art. 28;*
>
> *2º) mediante requerimento de qualquer interessado, que comprove não ter sido a invenção explorada de modo efetivo no país, durante mais de três anos consecutivos salvo motivo justo ou de força maior.*
>
> *§ 1º A caducidade não será decretada com fundamento no inciso 2º, deste artigo, se o Titular da patente comprovar, através de documento hábil, ter concedido licença a terceiros, para a exploração do invento.*[12]
>
> *§ 2º Se não obstante a licença concedida, a exploração do invento for novamente interrompida, o pedido de caducidade poderá ser renovado.*
>
> *(…)*
>
> *Art. 63. Considera-se uso efetivo a exploração contínua e regular da invenção em escala industrial e que atenda às necessidades de consumo do país, seja através de produção realizada pelo proprietário da patente, seja através de concessão de licenças de exploração a terceiros.*
>
> *Art. 64. Apresentado pedido de caducidade, será notificado o Titular da patente, marcando-se-lhe o prazo improrrogável de noventa dias para dizer o que for do seu interesse.*
>
> *(…)*

11 Acessível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-publicacaooriginal-1-pe.html

12 O art. 40 do Decreto-Lei concedeu expressamente poder de polícia ao DNPI para exigir respectivos Titulares da patente, a partir do terceiro ano de vigência, comprovação de sua exploração, no país, ou justificativas sobre a causa da não exploração. Caso o questionamento não fosse atendido dentro do prazo legal, a tecnologia era exposta ao licenciamento compulsório, a terceiro que o requeresse, nos termos e condições estabelecidas neste Código.

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 24

O Decreto-Lei nº 254, de 1967 introduziu maior clareza ao conceito de uso efetivo, um aspecto essencial para proteger patentes da caducidade e garantir sua eficiência. No âmbito internacional, o texto revisado da Convenção da União de Paris, consolidado na reunião de Estocolmo em 1967, estipulava-se a caducidade como uma medida excepcional, vinculada ao combate de práticas abusivas e ao incentivo à exploração tecnológica. Apesar dessas diretrizes, a legislação brasileira ainda não vinculava diretamente a caducidade à aplicação de medidas anteriores, como o licenciamento compulsório. Apesar do Decreto-Lei de 1967 estabelecer que o licenciamento voluntário poderia ser uma defesa à caducidade, este não destacava que, para se chegar à extinção do direito, era necessário que mecanismos de licenciamento compulsórios prévios fossem aplicados.

Decreto-Lei nº 1.005, de 28 de Fevereiro de 1969[13]

O Decreto-Lei de 1969, assim como o de 1967, não trouxe alterações significativas ao instituto da caducidade da patente. A caducidade permaneceu enquadrada como uma modalidade de extinção do direito patentário. No entanto, a intervenção estatal sobre esse direito passou a ser exercida por duas vertentes, conforme estabelecido no artigo 59:

> *Art. 59. Caducará o privilégio de invenção, de modelo ou de desenho industrial:*
>
> *a) mediante requerimento de qualquer interessado, ou "ex officio", desde que comprovado não ter sido iniciada a exploração do invento, de modo efetivo, no País, dentro de três anos da data da expedição da patente, ou que tal exploração tenha sido interrompida por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior comprovado;*
>
> *b) na hipótese da aplicação da penalidade prevista no artigo 42.*

A primeira hipótese de caducidade permitia que o Estado agisse *ex officio*, com o objetivo de manter o equilíbrio do sistema patentário. Esse mecanismo, no entanto, permanecia desvinculado de medidas preliminares, como o licenciamento compulsório, para mitigar o desuso da tecnologia protegida. Já a segunda hipótese vinculava diretamente a caducidade da patente a uma penalidade, como previsto no artigo 42:

> *Art. 42. O Titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da patente de modo efetivo, no País, dentro dos dois anos que se seguirem a sua expedição, ou que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, salvo motivo de força maior comprovado, ficará obrigado a conceder, a*

13 Acessível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1005-21-outubro-1969-351763-publicacaooriginal-1-pe.html

> *terceiro que o requeira, licença para exploração da mesma, nos termos e condições estabelecidos neste Código, sob pena de caducidade.*

Nessa formulação, o Titular era obrigado a conceder a licença compulsória quando solicitado por terceiros interessados. Caso se recusasse, a patente poderia ser declarada caduca como medida punitiva. Essa disposição representava um avanço, ao relacionar o desuso à caducidade como punição, mas apresentava limitações. É de interesse destacar que havia disposição legal de verificação do uso de tecnologia protegida. O §3º do art. 42 estipulava que, tanto para impedir o licenciamento compulsório, assim como a caducidade da patente, o Titular era obrigado a comprovar, perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dentro dos primeiros meses seguintes ao terceiro ano de vigência, assim como até o terceiro mês de cada ano que se seguisse, a exploração efetiva do objeto da patente no país, fosse diretamente, ou por terceiros autorizados. Tal disposição era importante para a aplicação da caducidade da patente, quando o Estado se movia *ex officio*.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro vinculasse a caducidade ao licenciamento compulsório, o Decreto-Lei de 1969 não atendia integralmente às diretrizes internacionais. A Convenção da União de Paris, revisada em Estocolmo em 1967, estipulava um interstício de dois anos da concessão da primeira licença obrigatória até a aplicação da caducidade. Contudo, o Decreto-Lei permitia que a patente fosse declarada caduca por desuso sem que medidas intermediárias, como o licenciamento compulsório, fossem implementadas. Essa abordagem ainda refletia as defasagens das orientações internacionais ao sistema legal brasileiro, evidenciando lacunas no tratamento das medidas inibitórias prévias à extinção de direitos patentários.

Lei nº 5.772, de 21 de Dezembro de 1971[14]

A Lei nº 5.772, que instituiu o antigo Código de Propriedade Industrial, manteve as bases de entendimento sobre a caducidade da patente já consolidadas desde o Decreto-Lei nº 7.903, de 1945. A caducidade continuou sendo tratada como uma modalidade de extinção do direito patentário, mas a lei trouxe um ponto adicional ao prever a possibilidade de sua declaração em razão de questões relacionadas ao licenciamento.

Ainda assim, o dispositivo legal permitia a decretação da caducidade sem a obrigatoriedade de medidas mitigatórias prévias que visassem conter abusos por parte do Titular da patente. Essa abordagem refletia a continuidade de um modelo que não integrava plenamente apenas os instrumentos de licenciamento compulsório como intermediários antes da aplicação da caducidade. O trecho da lei que trata da caducidade da patente possui o seguinte teor:

14 Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 26

Art. 49. Salvo motivo de força maior comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:

a) não tenha sido iniciada a sua exploração no País, de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licença para sua exploração, sempre contados da data da expedição da patente;

b) a sua exploração for interrompida por mais de dois anos consecutivos.

Parágrafo único. Ao Titular do privilégio notificado de acordo com o artigo 53, caberá provar não terem ocorrido as hipóteses previstas neste artigo ou a existência de motivo de força maior.

O Decreto-Lei nº 1.005, de 28 de fevereiro de 1969, que vigorava anteriormente, estabelecia uma relação direta entre o licenciamento compulsório e a caducidade da patente, onde não se atendendo ao licenciamento, a caducidade era imediatamente aplicada. No entanto, essa conexão não estava completamente alinhada às disposições da Convenção da União de Paris. A nova Lei avançou ao admitir que a caducidade seria aplicada mesmo dentro de um lapso que envolvesse qualquer tipo de licença de exploração, mas de maneira ampla, não apenas sob os casos de licenciamento compulsório.

Em vez de tratar a caducidade como uma punição imediata pela negativa de licenciar obrigatoriamente a tecnologia, passou a estipular um intervalo entre a concessão de uma licença (seja voluntária ou obrigatória) e a decretação da caducidade. Assim, a nova legislação reafirmou a necessidade de licenciamento como uma etapa prévia à extinção do direito por caducidade, mas ampliou as possibilidades ao considerar diferentes modalidades de licenciamento como condição para evitar a perda do direito.

Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996[15]

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, atualmente em vigor como o marco regulatório dos direitos de propriedade industrial no Brasil, posiciona o instituto da caducidade de forma alinhada com os princípios estabelecidos na última revisão da Convenção da União de Paris, realizada em Estocolmo, em 1967. A caducidade foi mantida como uma modalidade de extinção da patente, mas com enfoque exclusivo nas questões eficientes dentro do sistema patentário. O texto legal define a caducidade nos seguintes termos:

15 Acessível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

> *Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.*
>
> *§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.*
>
> *(…)*

Esse dispositivo determina que a caducidade somente pode ser aplicada após transcorridos dois anos da concessão da primeira licença compulsória. O objetivo desse intervalo é permitir que o as partes envolvidas no cenário da tecnologia disputada tenham tempo suficiente para corrigir abusos ou desuso relacionados ao direito exclusivo conferido pela patente. A caducidade, nesse contexto, é ativada apenas se esses problemas não forem resolvidos dentro do prazo estipulado, considerando a decorrência da licença compulsória para desentravar a implementação da tecnologia no mercado interno.

Além disso, a legislação especifica que tanto o abuso quanto o desuso devem estar diretamente relacionados ao impedimento de início de exploração da patente no território nacional. Essa restrição demonstra uma abordagem mais cautelosa e limitada, restringindo a aplicação da caducidade apenas aos casos em que há clara negligência ou omissão na exploração da tecnologia protegida.

Outro aspecto relevante é a comparação entre a legislação brasileira e as diretrizes da Convenção da União de Paris. Enquanto a convenção menciona a falta de exploração como um exemplo de circunstância que pode justificar a caducidade, a legislação brasileira adota esse exemplo como o único critério aplicável no âmbito nacional.

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 28

A caducidade da patente na LPI e seu processamento administrativo

Após o exame do histórico da caducidade da patente na legislação brasileira e de sua inserção nos acordos internacionais de propriedade industrial aos quais o Brasil é signatário, este capítulo passa a abordar os aspectos administrativos e de mérito, relacionados ao pedido de caducidade.

A análise administrativa desse instrumento, regulamentado pelos artigos 80 a 83 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), examina tanto os requisitos formais quanto os fundamentos materiais que podem justificar sua aplicação. Esses dispositivos estabelecem os parâmetros para requerimentos de caducidade, determinando prazos, condições e as consequências jurídicas associadas à extinção do direito patentário por desuso ou outras razões previstas em lei. Em seguida, o extrato da LPI que trata deste instrumento administrativo:

> *Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.*
>
> *§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.*
>
> *§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do Requerente.*
>
> *Art. 81. O Titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.*
>
> *Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.*
>
> *Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.*

O objetivo dessa abordagem é apresentar, de maneira detalhada, como o instituto opera na prática, destacando as etapas do processo administrativo, a relação entre as partes envolvidas e os critérios que fundamentam a análise de mérito no pedido de caducidade. Assim, busca-se elucidar as condições em que a caducidade pode ser decretada, garantindo que o sistema patentário continue a servir tanto ao interesse público quanto ao incentivo à inovação tecnológica.

Proponentes da Caducidade

O artigo 80 da LPI estabelece que a caducidade de uma patente pode ser proposta tanto *ex officio* quanto por requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse. O pedido de caducidade envolve três partes principais: o Requerente da caducidade, o Titular da patente e o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), responsável por decidir sobre o deferimento ou indeferimento do pedido. Assim, o Requerente pode ser o próprio INPI, agindo por iniciativa própria, ou qualquer terceiro que demonstre interesse legítimo na caducidade da patente. As solicitações de caducidade da patente são apresentadas ao INPI por meio de peticionamento código de serviço GRU 294.

A pessoa com legítimo interesse

Quando a iniciativa parte de uma pessoa com legítimo interesse, o Requerente deve apresentar um suporte fático que comprove o vínculo entre seu interesse e a falta de exploração da patente. Esse interesse pode ser tecnológico, econômico ou relacionado à impossibilidade de acesso à tecnologia no mercado brasileiro. Os Requerentes podem ser pessoas físicas, jurídicas, associações, fundações, entidades governamentais (União, Estados, Municípios, Distrito Federal), empresas públicas, autarquias ou mesmo o Ministério Público. O próprio Titular da patente não pode requerer sua caducidade, sendo neste caso uma solicitação desconhecida por falta de suporte legal, cabendo a ele renunciar ao título por meio de petição específica regulada pelo art. 78, inciso II da LPI.

Outro ponto importante é que a lei não prevê a participação de terceiros interessados no processo de avaliação de um pedido de caducidade. Dessa forma, o Requerente deve demonstrar que seu objetivo é garantir a exploração da patente e superar o desuso que impede o acesso à tecnologia. A legitimidade do interesse é avaliada com base nas circunstâncias do momento do requerimento, considerando-se exemplos não exaustivos que demonstram vínculos econômicos, industriais ou tecnológicos:

- Indisponibilidade no mercado de um fármaco cujo composto seja patenteado, sendo a caducidade proposta por uma associação de defesa do direito de portadores da enfermidade cujo fármaco faça parte do tratamento;
- Impossibilidade de utilização de um protocolo de comunicação protegido por uma patente, sendo a caducidade proposta por agência reguladora que planeja o leilão de serviços de comunicações que dependam deste protocolo protegido;
- Impedimento de fabricação ou importação de um objeto protegido por uma patente, sendo a caducidade proposta por industrial que fabrica e comercializa adaptadores para este objeto protegido ser compatível com padrões de indústria nacionais;

Manual do usuário de caducidade da patente (1237276) SEI 52402.006944/2025-28 / pg. 30

- Vedação de uso de um composto herbicida cuja formulação seja patenteada, sendo a caducidade proposta por Secretaria de Estado de Agricultura, cujo Estado legislou de forma a permitir apenas classes restritas de compostos para este tipo de uso.

Para solicitar a caducidade de uma patente, não é necessário estar envolvido em uma disputa prévia administrativa ou judicial relacionada ao uso ou disponibilidade da tecnologia protegida. Qualquer terceiro, ainda que não esteja diretamente inserido em litígios sobre o desuso da patente, pode propor a caducidade. O requisito essencial para tal solicitação é a demonstração de um legítimo interesse, o que implica justificar como a falta de exploração da tecnologia causa prejuízo ou dificulta a promoção de condições essenciais. Esses interesses podem estar relacionados a aspectos econômicos, sociais, de saúde pública, segurança ou outros elementos que afetem o bem-estar coletivo.

O INPI *ex officio*

No caso do INPI, seu interesse é presumido, dispensando a necessidade de comprovação, já que a instituição, conforme disposto na Lei nº 5.648/1970, tem a função de zelar pela aplicação das normas de propriedade industrial no Brasil. Sua atuação é fundamentada no princípio da boa-fé, que guia a Administração Pública e protege os cidadãos contra práticas abusivas. Contudo, o INPI não realiza investigações rotineiras sobre o uso de tecnologias protegidas: sua iniciativa *ex officio* na caducidade da patente é baseada em fatos concretos, como concessões de licenças compulsórias, administrativas ou judiciais, que se tenha notícia, e que não indiquem que após dois anos a questão de desuso tenha sido sanada. Nesses casos, sua ação visa equilibrar as relações entre o Titular da patente e a sociedade.

Oportunidade em propor a caducidade da patente

A caducidade da patente é um mecanismo jurídico que visa extinguir um direito patentário em razão do não cumprimento de sua função social, especificamente no que se refere à exploração da tecnologia protegida. No entanto, sua proposição deve obedecer aos momentos específicos determinados pela legislação vigente, não podendo ser requerida a qualquer tempo.

Em primeiro lugar, é fundamental esclarecer que a caducidade de uma patente só pode ser proposta durante a vigência do título, ou seja, enquanto a patente estiver válida. Esse aspecto é um pressuposto básico, pois, uma vez extinta a patente por qualquer outro motivo, como o decurso do prazo de proteção ou renúncia do Titular, a questão da caducidade torna-se irrelevante. Também é importante lembrar que, apesar da perspectiva de direito conferida a um pedido de patente, antes de haver o título concedido, não é possível discutir qualquer questão envolvendo a não exploração da tecnologia, ou qualquer tipo de abuso de direito com relação ao seu exercício de exclusão ou negociação.

Além desse requisito temporal geral, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), em seu artigo 80, incorporou à legislação brasileira as diretrizes do artigo 5º da Convenção da União de Paris (CUP), estabelecendo que a caducidade da patente deve ter como fundamento a frustração injustificada da exploração da tecnologia protegida, mesmo após tentativas de licenciamento compulsório. Isso significa que a patente não pode ser simplesmente declarada caduca pelo mero desuso: é necessário que haja uma tentativa prévia de viabilizar sua exploração por meio do licenciamento compulsório e que essa tentativa tenha se mostrado infrutífera.

Dessa forma, o ordenamento jurídico impõe um intervalo mínimo a ser respeitado antes que a caducidade possa ser requerida. Esse prazo decorre da exigência de um interstício específico para que o Titular da patente tenha a oportunidade de explorar sua invenção e para que terceiros interessados possam buscar a concessão de uma licença compulsória.

Conforme o § 5º do artigo 68 da LPI, a licença compulsória apenas pode ser requerida após três anos da concessão da patente. Esse é um marco fundamental, pois significa que antes desse período não há possibilidade legal de se pleitear um licenciamento compulsório e, consequentemente, resta inabilitada a contagem de tempo de dois anos para que se possa alegar a inércia do Titular para fins de caducidade.

Assim, considerando que a caducidade só pode ser proposta após dois anos da frustração da exploração da tecnologia, mesmo após a concessão de uma licença compulsória, e que esta última só pode ser requerida a partir do terceiro ano da concessão da patente, conclui-se que um pedido de caducidade só pode ser formalmente conhecido a partir do quinto ano da vigência da patente. Esse prazo resulta da soma dos três anos necessários para requerer a licença compulsória mais o período adicional de dois anos após este licenciamento, exigido para configurar a frustração da exploração.

Portanto, qualquer pedido de caducidade apresentado antes do quinto ano da vigência da patente ou após a sua expiração natural não possui respaldo legal e, por essa razão, não pode ser conhecido pelo INPI. Esse enquadramento temporal estabelecido na LPI deve ser rigorosamente observado para que a caducidade seja devidamente fundamentada e juridicamente válida.

Dessa maneira, a legislação nacional reforça a necessidade de um processo escalonado e progressivo, que privilegia a tentativa de exploração da patente antes de determinar sua caducidade. Esse modelo visa evitar punições precipitadas ao Titular da patente e assegurar que a extinção do direito patentário ocorra apenas nos casos em que, de fato, a tecnologia protegida não esteja sendo disponibilizada ao mercado, mesmo após tentativas concretas de viabilizar sua exploração por terceiros.

Abuso e desuso

A caducidade da patente é uma medida extrema no ordenamento jurídico brasileiro, sendo aplicada apenas quando todas as tentativas de regularizar a disponibilidade da tecnologia protegida no território nacional tenham sido frustradas. Nesse sentido, a legislação estabelece um processo progressivo, no qual a caducidade somente ocorre como solução final, caso o licenciamento compulsório não tenha sido suficiente para garantir a exploração da patente no Brasil.

Para entender esse mecanismo, é essencial compreender primeiro as condições que levam à concessão do licenciamento compulsório. A Lei da Propriedade Industrial (LPI) estabelece que esse licenciamento pode ser determinado sempre que o Titular exercer os direitos da patente de forma abusiva ou utilizá-la como meio para se exceder no poder econômico. Essas infrações podem ocorrer por diferentes razões, sendo as principais:

- a não exploração da patente no território nacional, seja pela ausência de fabricação local do produto patenteado, seja pela fabricação incompleta, ou pelo uso parcial do processo patenteado;
- a comercialização do produto patenteado em condições que não satisfaçam às necessidades do mercado, o que pode configurar um abuso de direito e afetar o interesse público

Assim, a legislação não impõe um único motivo para a concessão da licença compulsória. Ela pode ser determinada por questões relacionadas à ausência de exploração local da patente, ao comportamento anticompetitivo do Titular ou à incapacidade de suprir adequadamente o mercado.

No entanto, é importante destacar que a caducidade da patente não decorre automaticamente após dois anos da concessão de uma licença compulsória, desconsiderando os resultados de tal licenciamento. Conforme estabelece o § 1º do artigo 80 da LPI, a caducidade somente pode ser aplicada quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, a exploração da tecnologia protegida ainda não tiver sido iniciada no Brasil.

Isso significa que, ainda que a patente tenha sido objeto de um licenciamento compulsório por razões como abuso de direito ou insuficiência de oferta ao mercado, se o Titular ou o licenciado compulsório iniciar a exploração da tecnologia, a caducidade não poderá ser decretada. O critério determinante, portanto, não é a existência de motivos para o licenciamento compulsório, mas sim a ausência de qualquer exploração da tecnologia patenteada no território nacional no momento em que se propõe a caducidade.

Portanto, enquanto o licenciamento compulsório pode ser motivado por diversas razões ligadas ao comportamento do Titular e às condições de oferta do produto no mercado, a caducidade da patente depende exclusivamente do não início da exploração da tecnologia no Brasil. Essa distinção é fundamental para a correta interpretação do sistema de sanções aplicáveis às patentes

e demonstra que a caducidade não pode ser utilizada como um mecanismo automático de punição, mas sim como uma última alternativa para garantir a função social da propriedade industrial.

Medida inibitória preliminar

A apresentação de um pedido de caducidade de patente exige o cumprimento de requisitos formais e materiais que garantam a correta instrução do processo administrativo. Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de comprovação de que a patente cuja caducidade se requer já tenha sido objeto de licenciamento compulsório, seja este concedido por via administrativa (pelo INPI) ou por determinação judicial. É fundamental que o Requerente forneça elementos que permitam verificar os termos do licenciamento compulsório, incluindo:

- o objeto da licença, ou seja, a identificação precisa da tecnologia protegida e licenciada;
- a data de início do licenciamento compulsório, para garantir que a solicitação de caducidade observe os prazos exigidos pela legislação;
- o prazo de vigência do licenciamento, caso este tenha sido estabelecido com um período determinado.

Nos casos de licenciamento compulsório concedido administrativamente pelo INPI, é indispensável que o Requerente informe o número do certificado de licenciamento, permitindo que esse documento seja acessado no exame técnico da caducidade. Se o licenciamento compulsório foi determinado por decisão judicial, o pedido de caducidade deve ser acompanhado de:

- a sentença judicial que determinou a concessão da licença compulsória, garantindo que seja possível identificar com clareza o objeto e os termos do licenciamento;
- A certidão de trânsito em julgado da decisão, confirmando que não há possibilidade de modificação do licenciamento compulsório e que a decisão tem caráter definitivo;
- A data de início da licença compulsória, que, na ausência de disposição específica, presume-se como sendo a data de publicação da sentença.

Quando a ação judicial que concedeu o licenciamento compulsório tramitar sob segredo de justiça, o proponente da caducidade deve informar essa condição e fornecer os elementos necessários para a identificação do processo judicial. Isso permitirá que o INPI tenha acesso ao teor decisório da ação sem violar o sigilo judicial, considerando que os autos do processo administrativo de caducidade no INPI são públicos.

Além disso, caso o Requerente da caducidade seja parte integrante na ação judicial de licenciamento compulsório, ele pode optar por oficiar ao juízo competente, solicitando a remessa dos autos ao INPI para viabilizar a análise do pedido de caducidade. Essa solicitação pode ser

fundamentada na necessidade de instrução adequada do pedido administrativo de caducidade, garantindo que todos os elementos essenciais sejam corretamente avaliados pelo INPI.

Dessa forma, o pedido de caducidade de patente deve ser rigorosamente fundamentado, demonstrando que a patente já passou pelo licenciamento compulsório e que, apesar disso, sua exploração não foi iniciada, conforme exigido pela legislação. A correta apresentação dessas informações é essencial para a tramitação do processo e para a eventual decretação da caducidade da patente.

Intimação do Titular da patente

Quando um pedido de caducidade de patente é conhecido pelo INPI, inicia-se a fase processual na qual o Titular da patente é intimado a se manifestar, conforme prevê o art. 81 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). A intimação ocorre por meio de publicação oficial na Revista da Propriedade Industrial (RPI) sob o código de despacho 18.1[16], e o Titular dispõe do prazo de sessenta dias para apresentar sua defesa, caso assim deseje.

A manifestação do Titular no processo de caducidade administrativa deve ser formalizada por meio da apresentação de uma petição, utilizando-se o código de serviço GRU 294. Esse procedimento garante que o Titular tenha a oportunidade de exercer seu direito de defesa, ainda que a manifestação não seja obrigatória. No entanto, apesar de ser facultativa, a apresentação de uma defesa pelo Titular pode ser determinante para evitar a decretação da caducidade da patente.

Isso porque o próprio art. 81 da LPI impõe ao Titular o ônus da prova em relação à exploração da patente. Dessa forma, caso o pedido de caducidade tenha sido fundamentado na ausência de exploração do objeto da patente — mesmo após o prazo de dois anos do primeiro licenciamento compulsório, conforme exigido pela legislação — e o Titular opte por não apresentar defesa, presume-se a não exploração da tecnologia protegida. Essa presunção pode levar diretamente à desconstituição do direito patentário, uma vez que a legislação impõe a caducidade como uma consequência direta da inatividade da patente, salvo justificativa plausível.

Ainda que o pedido de caducidade seja baseado em um argumento objetivo, como a falta de exploração efetiva da tecnologia, a ampla defesa do Titular deve ser garantida, conforme os princípios do devido processo legal. Como a caducidade da patente resulta na extinção de um direito adquirido, é indispensável que o Titular tenha a oportunidade de demonstrar que a exploração da tecnologia está sendo realizada de forma regular ou que existem razões legítimas que impedem sua implementação.

Um aspecto relevante do processo administrativo de caducidade é que não há a figura do contrarrazoante. Ou seja, o Requerente da caducidade não pode apresentar uma manifestação formal para rebater os argumentos apresentados pelo Titular da patente. Caso o Requerente

16 18.1 – Notificação, ao Titular da patente, da instauração do processo de caducidade por falta de exploração por requerimento de terceiros e/ou de ofício. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para manifestação do Titular (Art. 81 da Lei nº 9.279/96).

discorde da defesa apresentada pelo Titular e deseje contestá-la, ele não poderá fazê-lo no mesmo processo. Em vez disso, qualquer contestação que apresente será tratada como um novo pedido de caducidade, de acordo com a previsão expressa do art. 220 da LPI. Esse dispositivo evita que o processo de caducidade se transforme em uma disputa contínua, garantindo maior objetividade e celeridade na tramitação administrativa.

Outro ponto importante é que, conforme o § 2º do art. 74 da LPI, o licenciado da patente possui poderes para agir em sua defesa. Isso significa que, caso a tecnologia protegida pela patente tenha sido licenciada compulsoriamente, judicialmente ou por acordo particular, o licenciado pode se manifestar no processo administrativo para defender a continuidade do direito patentário. No entanto, para que essa defesa seja válida, o licenciado precisa demonstrar sua legitimidade, apresentando documentação que comprove o vínculo legal com a patente. Isso pode ser feito por meio da apresentação de:

- Certificado, caso o licenciamento tenha sido concedido ou averbado pelo INPI;
- Contrato particular de Licenciamento, caso tenha sido firmado diretamente com o Titular da patente;
- Sentença Judicial que determinou o licenciamento compulsório, nos casos em que a licença tenha sido imposta pelo Poder Judiciário.

Processamento administrativo e análise de mérito

Após a apresentação da manifestação do Titular sobre o pedido de caducidade de sua patente, ou caso tenha decorrido o prazo legal de sessenta dias sem que haja qualquer resposta, o processo entra na fase de exame técnico. Nessa etapa, o mérito da questão passa a ser avaliado tecnicamente, com a análise sendo subsidiada pelos coordenadores gerais responsáveis pela área técnica à qual a patente está vinculada.

O exame técnico tem como objetivo verificar a adequação da solicitação de caducidade à legislação vigente e garantir que todos os requisitos legais tenham sido atendidos. Para isso, os coordenadores técnicos avaliam inicialmente a legitimidade do proponente da caducidade da patente, assegurando que o Requerente possui o devido interesse jurídico para pleitear a caducidade do direito patentário. Esse interesse deve estar devidamente fundamentado, especialmente considerando o impacto que a ausência de exploração da patente pode causar no mercado ou na sociedade.

Outro aspecto essencial analisado durante o exame técnico é a validade das licenças compulsórias concedidas. Como a caducidade de uma patente somente pode ser requerida após a frustração da exploração da tecnologia, mesmo após a imposição do licenciamento compulsório, é fundamental verificar se a concessão da licença compulsória foi válida, seja por decisão administrativa do INPI ou por determinação do Poder Judiciário. Além disso, deve-se analisar se o

interstício desde a primeira concessão da licença compulsória ultrapassa dois anos da data de requerimento da caducidade da patente, requisito indispensável para que a caducidade possa ser deferida.

Adicionalmente, o exame técnico busca assegurar que o objeto da licença compulsória concedida corresponde ao objeto da patente para a qual se pleiteia a caducidade. Isso significa que a análise deve confirmar que não há divergências entre o escopo da tecnologia licenciada compulsoriamente e a tecnologia descrita no pedido de caducidade. Caso se identifique que a licença compulsória teve um escopo diferente da patente questionada, a caducidade não pode ser reconhecida, uma vez que a exigência de exploração da patente não estaria sendo corretamente aplicada ao caso concreto.

Outro ponto fundamental do exame técnico é a comprovação da exploração da patente até a data da solicitação da caducidade. Para que a caducidade seja deferida, é necessário que a patente não tenha sido explorada de forma efetiva no Brasil, mesmo após a imposição do licenciamento compulsório. Se o Titular apresentar documentos que demonstrem a exploração efetiva da tecnologia protegida, o pedido de caducidade será indeferido. No entanto, a mera alegação de exploração não é suficiente; a prova da exploração deve estar devidamente demonstrada por meio de documentos e evidências concretas.

Além disso, a análise da exploração da patente deve considerar se a exploração demonstrada pelo Titular corresponde ao mesmo objeto que foi alvo do licenciamento compulsório e do pedido de caducidade. Caso o Titular apresente provas de exploração de uma tecnologia diferente da que foi licenciada compulsoriamente e/ou da que foi objeto do pedido de caducidade, tal defesa não será considerada válida para afastar a caducidade. Essa análise minuciosa é necessária para garantir que o direito patentário não seja mantido de forma indevida e que as regras sobre exploração da tecnologia protegida sejam devidamente observadas.

Os subsídios técnicos formulados pelos coordenadores responsáveis são então encaminhados para a decisão do Diretor de Patentes. Esse ato representa a etapa decisória final no âmbito administrativo, onde o Diretor avalia todos os elementos apresentados e decide pelo deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade[17].

É importante ressaltar que todos os requisitos analisados no exame técnico são condições indispensáveis para a concessão da caducidade. O desatendimento de qualquer um deles inviabiliza o deferimento do pedido. Isso significa que, mesmo que o Requerente tenha legitimidade e a patente esteja sem exploração, se não houver um período mínimo de dois anos a partir do primeiro licenciamento compulsório da patente, ou se houver falhas na correspondência entre a licença concedida e a patente questionada, o pedido de caducidade não poderá ser acolhido.

17 O deferimento do pedido de caducidade da patente é noticiado por meio de despacho 18.3, publicado na RPI, enquanto o indeferimento do pedido de caducidade da patente é noticiado por meio de despacho 18.4.

Por fim, um aspecto fundamental que pode impactar o curso do processo é a judicialização da concessão da licença compulsória. Caso haja qualquer ação judicial em andamento questionando a validade do licenciamento compulsório, o processo administrativo de caducidade deve ser sobrestado até que a questão judicial seja totalmente resolvida. Isso ocorre porque a caducidade está diretamente atrelada à frustração da exploração da tecnologia, e essa frustração só pode ser reconhecida se o licenciamento compulsório for considerado válido. Caso a Justiça venha a declarar a nulidade do licenciamento compulsório, o próprio fundamento do pedido de caducidade será prejudicado, tornando impossível sua concessão.

Assim, o exame técnico do pedido de caducidade da patente segue um fluxo rigoroso e estruturado, garantindo que a extinção do direito patentário ocorra apenas quando todas as exigências indicadas na LPI forem plenamente atendidas.

Produção de efeitos

A decisão de caducidade de uma patente, conforme disposto no art. 83 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), produz efeitos retroativos à data do requerimento apresentado pelo interessado ou, quando instaurada de ofício, à data da publicação que deu início ao processo. Isso significa que a patente é considerada extinta a partir do momento em que a solicitação foi formalmente apresentada ou a partir da data em que o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) determinou o início do procedimento.

Essa retroatividade tem implicações diretas sobre os direitos do Titular e os terceiros interessados. Em primeiro lugar, todos os efeitos jurídicos da patente deixam de surtir a partir da data de retroação, ou seja, desde o momento determinado pela lei, e não somente a partir da decisão final de caducidade. Isso implica que atos de exploração da tecnologia realizados por terceiros a partir dessa data não poderão ser considerados infrações aos direitos de patente, uma vez que o monopólio sobre a invenção já não estava mais em vigor desde aquele momento.

Do ponto de vista do Titular da patente, a decisão de caducidade elimina qualquer exclusividade sobre a tecnologia protegida desde a data de retroação. Isso significa que licenças concedidas pelo Titular após essa data perderão a validade, uma vez que o direito que lhes dava suporte não existia mais desde o momento da instauração do processo. Da mesma forma, eventuais ações judiciais movidas pelo Titular contra terceiros por suposta violação da patente serão afetadas, caso a infração alegada tenha ocorrido após a data estabelecida pela caducidade.

Conforme prevê o art. 212 da LPI, cabe recurso da decisão proferida pelo Diretor de Patentes, que poderá ser interposto no prazo de 60 dias, com efeito suspensivo e devolutivo pleno. O recurso pode ser apresentado tanto pelo Titular da patente ou seu licenciado, caso a caducidade seja deferida, quanto pelo Requerente da caducidade, caso o pedido seja negado.

Bibliografia

ARAGÃO, Alexandre Santos de. *Curso de direito administrativo*. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. ISBN 978-85-309-4881-8.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 32. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.

BORGES, Cyonil; SÁ, Adriel. *Manual de Direito Administrativo Facilitado.* 2. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. 1408 p. ISBN 978-85-442-1794-8.

CARVALHO, Matheus. *Manual de direito administrativo.* 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2017. 1.216 p. ISBN 978-85-442-1014-7.

MEDAUAR, Odete. *Direito Administrativo moderno*. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 444 p. ISBN 978-85-450-0480-6.

MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel. *Direito administrativo brasileiro*. 42. ed. atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. São Paulo: Malheiros, 2016. 968 p. ISBN 978-85-392-0319-2

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910

COMUNICADO

Senhores Usuários,

Comunicamos que a Portaria/INPI/DIRPA Nº 03, de 24 de março de 2025, continua em vigor. No terceiro trimestre de 2025, não serão aceitos requerimentos de PPH da Classificação principal (IPC) H04.

Serviço de Relacionamento com Parceiros e Usuários - SERPU/DIRPA/INPI