

## (Ato-)fato jurídico e criação intelectual

(Aviso: Tanto o presente texto, quanto o texto «A prática de atos do mandatário perante o INPI e a processualidade administrativa», são oriundos do meu trabalho de conclusão de curso intitulado «Criação intelectual e fato jurídico», com as devidas adaptações. Fui orientado pela Professora Doutora Priscila Zeni de Sá (FURB) e tive como membros de banca, além de minha orientadora, a Professora Doutora Suelen Carls (atualmente Bournemouth University e, na época em que este trabalho foi defendido, Max Planck Institute for Innovation and Competition) e o Professor Doutor Leonardo da Rocha de Souza (FURB). Agradeço profundamente aos três por terem escrutinado rigorosamente o trabalho, aprovando-o com nota máxima, em julho de 2022. As doutrinas citadas foram encontradas, parcialmente ou na íntegra, nas seguintes bibliotecas: Biblioteca da FURB, Minha Biblioteca, Perlego, Tirant lo Blanch, Google Books. Se o número da página do virtual não estava visualizável, coloquei [ebook] ao final da referência. As traduções de todas as citações foram efetuadas utilizando dicionários técnicos, juntamente às ferramentas DeepL e Microsoft Translator. Qualquer erro ou incoerência de tradução é sempre de minha responsabilidade.)

*Sic et simpliciter*, quando do «**ato jurídico de criação**» (da invenção ou da obra), estamos diante de ato-fato jurídico. Quando do ato estatal de atribuição (concessão) de feixes de direitos industriais, está-se diante de «**ato jurídico administrativo *stricto sensu* e complexo**».<sup>1</sup> As colocações ponteanas, nesta toada, são pioneiras em sede de Direito brasileiro:

«O ato de inventar, de que resultam os direitos concernentes às invenções, entra no mundo jurídico como *ato-fato jurídico*, à semelhança do ato de criação literária, artística e científica. Podem criar o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. A invenção do louco é patenteável. Idem, a do surdo-mudo. [...] A razão para ter direito sobre a invenção o absolutamente incapaz não está em que dela só lhe podem vir vantagens, mas sim em se tratar de ato-fato jurídico, que é o inventar».<sup>2</sup>

A manualística de Daniel Carnacchioni, Carlos Eduardo Elias de Oliveira e João Costa-Neto também colabora à compreensão dos conceitos: de modo geral, importa à noção de ato-fato<sup>3</sup> «verificar a consequência do ato, ou seja, o resultado jurídico, sem dar

<sup>1</sup> Um adendo: no desenvolvimento do TCC e, portanto, no presente texto, não vertemos nossa atenção à coautoria, ao work made for hire e congêneres, por motivos de extensão do trabalho. Focamos a criação intelectual de maneira singular.

<sup>2</sup> Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado de Direito Privado**. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2012. p. 431 [§ 1.915, I] [Tomo XVI – revisado por Marcos Alberto Sant’anna Bitelli]. E Pontes continua: «A criação científica, literária, ou artística, é ato-real. A pintura, a escultura, a música, [...], ou o trabalho de ourives, feito pelo louco, ou pelo surdo-mudo, que não pode exprimir a vontade, ou pelo menor de dezesseis anos, é aquisição originária dele. Os efeitos provenientes de registro são relativos à segurança jurídica, e já se passam noutro plano que o capítulo do direito das coisas concernente à aquisição pelo ato real. A figura da especificação pode surgir quando se trata de propriedade literária, ou artística; porque essa é relativa à reprodução, ou à divulgação, e aquela, precisamente, á matéria com que se criou. [...] O ato de criação intelectual não está subordinado aos princípios de validade, nulidade ou anulabilidade. Não há [...] criação literária, ou artística, nula ou anulável. Se o ato ofendeu algum direito alheio, tem-se de verificar como é que tal ato entra no mundo jurídico, porém, então, não é como ato de criação que entra. O plágio é ato ilícito, quer no direito privado, quer no direito penal. A ofensa à reputação de alguém é ato ilícito, quer no direito privado, quer no direito penal. Não é o ato de criação que está em causa. Não se pode pedir a anulação do ato-fato jurídico da criação científica, literária ou artística, por ter havido dolo, erro, ou coação, simulação ou fraude contra credores. Se houve negócio jurídico respeito ao livro, [...], à escultura, à pintura, ou ao trabalho de ourives, qualquer nulidade ou anulabilidade somente pode ser concernente ao negócio jurídico». (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 2000. p. 430-431 [§ 216, F); I-II] [Tomo II – revisado por Wilson Rodrigues Alves]) - A linha de argumentação é reiterada em diversas oportunidades no tratado, mas com maior ênfase durante os tomos 16 e 17). É de se discordar, portanto, de afirmações como as de Juan Enrique Medina Pabón (**Bienes y derechos reales**. Bogotá: Tirant lo Blanch, 2022. p. 312 [tradução nossa]): «O sujeito que cria: obra intelectual é fruto deste processo complexo de informações que ocorre em um cérebro, de modo que qualquer indivíduo que a realize é automaticamente considerado legalmente capaz para efeitos da aplicação do direito de propriedade intelectual, mesmo que o *ato de registrar a ideia* [*sic* – observação nossa] deva ser feito pelo seu representante legal», porque não é neste momento que o instituto da capacidade civil está sendo observado. Esta realização de que se fala, repise-se, é ato real.

<sup>3</sup> «Os atos-fatos jurídicos são os fatos jurídicos que escapam à classe dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos *stricto sensu*, dos atos ilícitos, [...]. Abrangem os chamados atos reais, [...]. Ainda quando, no suporte fático de que emanam, haja ato humano, com vontade ou culpa, esses atos são tratados como atos-fatos. [...] Ato humano é o fato produzido pelo homem; às vezes, não sempre, pela vontade do homem. Se o direito entende que é relevante essa relação entre o fato, a vontade e o homem, que em verdade é dupla (fato, vontade-homem), o ato humano é ato jurídico, lícito ou ilícito, e não ato-fato, nem fato jurídico *stricto sensu*. Se, mais rente ao determinismo da natureza, o ato é recebido pelo direito como fato do homem (relação “fato-homem”), com o que se ilide o último termo da primeira relação e o primeiro da segunda, pondo-se entre parêntese o quid psíquico, o ato, fato (dependente da vontade) do homem, entra no mundo jurídico como ato-fato jurídico.» (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado das Ações**. Campinas: Bookseller, 1998. p. 29 [Tomo I – revisado por Wilson Rodrigues Alves])

maior significância para o fato de haver vontade ou não de realizá-lo»<sup>4</sup>, eis que, em se tratando de «ato-fato jurídico, basta o ato humano na origem, independentemente da vontade de provocar, em decorrência do ato humano, alguma consequência jurídica»<sup>5</sup>. Em tempo, «trata-se de uma mescla dos atos e dos fatos jurídicos»<sup>6</sup>, pois «há uma conduta humana (daí se falar em «ato»), mas o Direito desconsidera a presença de discernimento para o ato»<sup>7</sup>, a justificar, a partir daí, o «fato», pois é «como se o indivíduo estivesse agindo pelo seu instinto natural, pela natureza»<sup>8</sup>.

Repise-se, portanto, que quando se trata de atos-fatos jurídicos, está se fazendo referência a atos humanos<sup>9</sup> em que ou «não houve vontade»<sup>10</sup>, ou não se tem por considerado «o conteúdo da vontade, aptos, ou não, a serem suportes fáticos de regras jurídicas»<sup>11</sup>. No volume referente ao plano da existência<sup>12-13</sup>, Marcos Bernardes de Mello, avançando as proposições ponteanas<sup>14</sup>, distingue três modalidades<sup>15</sup> de atos-fatos: «os atos reais, os atos-fatos jurídicos indenizativos e os atos-fatos jurídicos caducificantes».

É de interesse, no presente momento, os atos ditos reais<sup>16</sup>. Estes atos reais

---

<sup>4</sup> Daniel Carnacchioni. **Manual de Direito Civil**: volume único. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 377-378

<sup>5</sup> Daniel Carnacchioni. **Manual de Direito Civil**: volume único. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 377-378

<sup>6</sup> Carlos Eduardo Elias de Oliveira/João Costa-Neto. **Direito Civil**: volume único. São Paulo: GEN Método, 2022. [ebook]

<sup>7</sup> Carlos Eduardo Elias de Oliveira/João Costa-Neto. **Direito Civil**: volume único. São Paulo: GEN Método, 2022. [ebook]

<sup>8</sup> Carlos Eduardo Elias de Oliveira/João Costa-Neto. **Direito Civil**: volume único. São Paulo: GEN Método, 2022. [ebook]

<sup>9</sup> Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 1999. p. 132-133 [§ 26, II] [Tomo I – revisado por Wilson Rodrigues Alves].

<sup>10</sup> Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 1999. p. 132-133 [§ 26, II] [Tomo I – revisado por Wilson Rodrigues Alves].

<sup>11</sup> Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 1999. p. 132-133 [§ 26, II] [Tomo I – revisado por Wilson Rodrigues Alves].

<sup>12</sup> **Teoria do Fato Jurídico**: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 2019. [ebook]

<sup>13</sup> Já no volume sobre o plano da validade, a seguinte explicação é brilhantemente tecida pelo ilustre Professor alagoano: «o fato natural existe, é, por si próprio, independentemente das qualificações que o homem lhe atribua. Jamais se poderia dizer nulo um nascimento, ou uma morte, por exemplo, precisamente porque ocorrem no mundo das realidades naturais e, por isso mesmo, não podem ser desconsiderados sem que se contrarie a natureza das coisas. A presença física do fato no mundo não pode ser negada, simplesmente. Do mesmo modo e pelos mesmos motivos, é impossível desprezar-se o resultado fático (= físico) que integra o suporte fático do ato-fato jurídico classificável como ato real. Embora decorrente de conduta humana, o fato resultante a ela sobreleva, além da circunstância de que, para o direito, essa conduta é sempre avolitiva (= a vontade, no ato-fato, é juridicamente irrelevante). Ter-se como nula a caça, ou a pesca, ou a pintura de um quadro (= especificação), porque, por exemplo, o caçador, o pescador ou o pintor seja absolutamente incapaz, constituiria evidente incoerência, pois que a apreensão do animal ou do peixe e a presença física do quadro no mundo não podem ser apagadas do plano das realidades fáticas.» (Marcos Bernardes de Mello. **Teoria do Fato Jurídico**: plano da validade. São Paulo: Saraiva, 2019. [ebook])

<sup>14</sup> «Os atos-fatos jurídicos expressam categoria que é própria da proposição teórica de Pontes de Miranda, com larga adesão na doutrina nacional, por sua utilidade no exame de fatos humanos cujo reconhecimento pelo direito – mediante previsão no suporte fático da norma que incide sobre ele – se dá com indiferença à presença de vontade na sua realização. Em outros termos, mesmo havendo vontade, o modo como o fato que dela resulta ingressa no suporte fático da norma, não a considera; daí, inclusive, tratar-se do resultado de atuações que serão juridicizadas independentemente da capacidade da pessoa que tenha agido. [...] a norma incide sobre o resultado de um comportamento que é pressuposto, mas que lhe é indiferente.» (Bruno Miragem. **Teoria Geral do Direito Civil**. Rio de Janeiro: GEN Forense, 2021. [ebook])

<sup>15</sup> Esta distinção é propagada pelas melhores doutrinas civilistas recentes. Por exemplo: «O ato-fato jurídico pode classificar-se, segundo Marcos Bernardes de Mello, em: a) atos reais; b) atos-fatos jurídicos indenizativos; e c) atos-fatos jurídicos extintivos ou caducificantes. Atos reais (Realakten), também denominados atos materiais (Tathandlungen), são aqueles que decorrem de certos acontecimentos, dando-se relevo ao fato resultante, indiferentemente de ter havido, ou não, vontade em obtê-lo». (Carlos Roberto Gonçalves. **Direito civil brasileiro**: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2021. [ebook]). Sílvio de Salvo Venosa (**Direito Civil**: parte geral. São Paulo: GEN Atlas, 2020. [ebook]) bem sintetiza que «o ato-fato jurídico, nessa classificação, é um fato jurídico qualificado pela atuação humana. Nesse caso, é irrelevante para o direito se a pessoa teve ou não a intenção de praticá-lo. O que se leva em conta é o efeito resultante do ato que pode ter repercussão jurídica, inclusive ocasionando prejuízos a terceiros.»

<sup>16</sup> «Atos reais são os atos humanos que são tratados como acontecimentos, dando ensejo à incidência da regra jurídica indiferente à vontade e, pois, a transformação do ato em ato-fato jurídico (= a sua entrada no mundo jurídico como ato-fato jurídico; [...]). O ato é ato humano, de regra com conteúdo de vontade; porém tratado como avolitivo, como fato puro, acontecimento do mundo extrajurídico que entra no mundo jurídico pela incidência da regra jurídica sobre os fatos. O esvaziamento da vontade é completo; e de modo nenhum se podem invocar, para os regerem, regras jurídicas concernentes às declarações de vontade [...]. Os atos reais não são mais do que atos-fatos jurídicos». (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado de Direito Privado**. Campinas: Bookseller, 1999. p. 136 [§ 26, VII] [Tomo I – revisado por Wilson Rodrigues Alves])

apresentam firme raiz na dogmática alemã. Parte da leitura dos juristas brasileiros da doutrina alemã<sup>17-18</sup> a influência fundamental no desenvolvimento dos atos-fatos - *mais propriamente dos atos reais* - ocorrido na doutrina nacional, através de sua evolução centenária, a partir do Código Bevilacqua. Zeno Veloso, em arguto e sagaz artigo na temática dos fatos jurídicos, ensina que:

«A doutrina alemã distingue, ainda, o que denomina atos reais – Realakten –, ou atos materiais – Tathandlungen –, que são os atos humanos dos quais decorrem consequências jurídicas, sem que se dê relevância ao elemento volitivo. Diante de uma atitude, de um comportamento, da mera atuação ou conduta humana decorrem efeitos jurídicos, sem que se leve em conta uma respectiva vontade do agente para a obtenção do resultado. Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, t. II, § 209, p. 372) opina que eles escapam às classes dos negócios jurídicos e dos atos jurídicos stricto sensu, e denomina-os atos-fatos jurídicos. Não é preciso que se tenha querido a juridicização deles, nem, obrigatoriamente, a irradiação de efeitos. São atos humanos que entram no mundo jurídico por si mesmos, sem se atender à vontade dos agentes. A conduta em si é que importa, e a consequência jurídica se opera sem que se considere o elemento vontade, o dado psíquico interior, a circunstância de o agente ter, ou não, uma vontade correspondente ao resultado».<sup>19</sup>

E é de maneira percuciente que a doutrina alemã aborda o ato real/material de criação, tanto para o direito de autor (a obra) quanto para o direito industrial (a invenção). Colaciona-se, a seguir, alguns destaques doutrinários daquele ordenamento:

Autores	Citação [traduções nossas]
Comentaristas em Schricker/Loewenheim <sup>20</sup>	«O direito de autor surge com o ato de criação [schöpfungsakt], ou seja, no momento em que a obra assumiu a sua forma [in dem das werk seine form angenommen hat]. Esta é uma aquisição original de direitos [originären rechtserwerb]. O ato de criação não é um [mero – observação nossa] negócio jurídico [rechtsgeschäft] <sup>(21)</sup> , mas um ato

<sup>17</sup> Relaciona-se a seguir fragmentos de doutrina alemã, *exempli gratia*, que abordam a categoria dos atos reais: «Os atos reais [realakte] são ações permitidas [erlaubte handlungen], que são dirigidas a um resultado físico-técnico (não jurídico), mas às quais a lei atribui certas consequências jurídicas [rechtsfolgen knüpft]. Uma vontade correspondente [entsprechenden willen] por parte do agente [handelnden] é irrelevante». (Christoph Hirsch. **BGB Allgemeiner Teil**. Baden-Baden: Nomos, 2020. p. 48 [tradução nossa]); «Os atos reais são atos concretos [tatsächliche handlung] ao quais, como tais, as consequências jurídicas estão vinculadas por força de lei [kraft gesetzes rechtliche folgen geknüpft werden], de modo que não importa a existência de uma vontade e uma expressão de vontade [vorliegen eines willens und einer willensäußerung] destinadas a obter um resultado real ou jurídico [tatsächlichen oder rechtlichen erfolgs]». (Winfried Boecken. **BGB – Allgemeiner Teil**. Stuttgart: Wilhelm Kohlhammer, 2019. (do glossário ao final do livro, verbete *realakt*) [tradução nossa]). «Os atos reais (Tathandlungen) são atos em que a lei vincula a consequência jurídica exclusivamente a um acontecimento real e não à vontade [das gesetz die rechtsfolge ausschließlich an einen tatsächlichen vorgang und nicht an den willen knüpft]. Ao contrário de atos semelhantes aos negócios [im gegensatz zu den geschäftsähn handlungen], não exigem uma expressão de vontade [bei ihnen kommt es auf eine willensäußerung nicht an]». (Harm Peter Westermann/Barbara Grunewald/Georg Maier-Reimer (orgs.). **Erman Bürgerliches Gesetzbuch**. Heidelberg: Otto Schmidt, 2020. [Abschnitt 3 – Rechtsgeschäfte, 3, bb]) [ebook] [tradução nossa]

<sup>18</sup> «Seria, não só insuficiente, mas também desacertado, apenas se falar da influência do direito alemão no direito brasileiro. Tem-se de aludir, primeiramente, à herança, porque muito do que recebemos nos meados do primeiro milênio e no começo do segundo, se mantém no que nos rege e, às vezes, há como se fossem raios que apontassem as regras jurídicas brasileiras de hoje, mais germânicas do que o direito alemão moderno. A diferença do povo português e do povo brasileiro em relação aos outros povos chamados latinos, muito se deve ao percentual de sangue germânico que persistiu em Portugal e se transplantou para o Brasil. Devemos mais aos germânicos do que se pensa». (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Influência do direito alemão no direito brasileiro*. **Jurídica**, v. 12, 1986, p. 45)

<sup>19</sup> Zeno Veloso. Fato Jurídico – Ato Jurídico – Negócio Jurídico. In: Gustavo Tepedino/Luiz Edson Fachin (orgs.). **Doutrinas Essenciais de Obrigações e Contratos**. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2011. [Volume I] [ebook].

<sup>20</sup> Gerhard Schricker/Ulrich Loewenheim (orgs.). **Urheberrecht**: UrhG, KUG, VGG. Munique: C. H. Beck, 2020. [Abschnitt 3 – Der Urheber (§ 7, III – Der Schöpfungsakt)] [ebook] [tradução nossa]

<sup>21</sup> Pessoalmente, nós teríamos traduzido neste contexto o termo *rechtsgeschäft* para ato jurídico. Deparamo-nos com incertezas, ao refletirmos sobre a seguinte menção pontea: «Nos livros de doutrina, fora da zona germânica, devido, em parte, a tradução errada da palavra *Rechtsgeschäft*, emprega-se a expressão atos jurídicos com certa ambiguidade, sem se distinguirem dos negócios jurídicos os atos jurídicos *stricto sensu*». (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado das Ações**. Campinas: Bookseller, 1998. p. 32 [Tomo I – revisado por Wilson Rodrigues Alves]). Trazemos aqui menção de doutrina alemã introdutória no pertinente ao termo: «é um ato [ist ein tatbestand] que também é direcionado para a obtenção de um resultado jurídico reconhecido por lei [der auch die herbeiführung eines vom gesetz anerkannten rechtserfolgs gerichtet ist], cujo conteúdo essencial [wesentlicher inhalt] é uma ou mais declarações de intenção, sendo que sob certas circunstâncias devem ser acrescentadas outras exigências para que se obtenha o resultado jurídico pretendido». (Winfried Boecken. **BGB –**

	<p><i>real</i> [realakt]. A <i>vontade do autor orientada para a aquisição de direitos</i> [ein auf den rechtserwerb gerichteter wille des urhebers] não é necessária e nem pode, pelo contrário, <i>impedir</i> [verhindern] o <i>surgimento</i> [entstehung] de direitos autorais. As disposições do direito civil sobre <i>declarações de vontade</i> [willenserklärungen] não são aplicáveis. Isto significa, entre outras coisas, que a <i>capacidade legal do autor</i> [geschäftsfähigkeit des urhebers] é irrelevante; mesmo pessoas <i>incapazes</i> [geschäftsunfähige] podem adquirir direitos de autor, cujo <i>exercício</i> [ausübung] deve ser levado a cabo pelos seus <i>representantes legais</i> [gesetzlichen vertreter] ou - no caso de pessoas doentes mentais - por um <i>curador</i> [betreuer]. Isso também se aplica ao exercício de direitos pessoais, como a publicação de um <i>menor</i> [minderjährigen], desde que o menor não seja <i>suficientemente perspicaz</i> [ausreichend einsichtsfähig] para exercer ele próprio esse direito. Da mesma forma, não há <i>representação</i> [stellvertretung] no ato da criação, o criador é aquele que realiza a <i>criação espiritual pessoal</i> [persönliche geistige schöpfung] <i>per se</i> [in eigener Person erbringt].»</p>
Comentaristas em Fromm/Nordemann <sup>22</sup>	<p>«A <i>criação é um ato real</i> [schöpfung ist realakt] e independente das <i>ideias subjetivas do agente</i> [subjektiven vorstellungen des handelnden]. Não importa se ele realmente <i>queria criar ou não</i> [schaffen wollte oder nicht] uma obra protegida por direitos autorais. [...] Uma vez que o ato de criação é um ato real, não é necessário um <i>ato jurídico de vontade</i> [rechtsgeschäftlicher wille] nem têm de ser cumpridos os <i>pré-requisitos de uma declaração de vontade</i> [tatbestandsvoraussetzungen einer willenserklärung]. [...]»</p>
Wandtke <sup>23</sup>	<p>«O ato de criação é um ato real. A <i>capacidade jurídica do autor</i> [geschäftsfähigkeit des urhebers] é, portanto, irrelevante e as disposições relativas - ou seja, §§ 104 e seguintes do BGB - não são aplicáveis. Por este motivo, a representação de acordo com as Seções 164 e seguintes do Código Civil Alemão (BGB) está excluída. <i>Menores</i> [minderjährige] e <i>pessoas com perturbações mentais</i> [geistig gestörte] também podem ser autores de uma obra. [...]»</p>
Comentaristas em Busse/Keukenschrijver <sup>24</sup>	<p>«A patente <i>difere</i> dos direitos autorais, por exemplo, no sentido de que <i>não existe</i> [dass es nicht] com a [mera – <i>observação nossa</i>] criação da invenção, <i>mas através do ato de concessão estatal</i> [sondern durch erteilungsakt entsteht]»</p> <p>«O direito <i>surge</i> [entsteht] na <i>pessoa do inventor</i> [in der person des erfinders], a pessoa de cujo <i>ato criativo</i> [schöpferischer tat] <i>surge</i> [entspringt] a invenção; que <i>fez</i> [gemacht hat] a invenção. <i>Inventar</i> [erfinden] é um ato real [realakt], não uma decorrência de <i>negócio jurídico</i> [rechtsgeschäftliche tätigkeit] e não requer capacidade jurídica. [...]»</p>

**Allgemeiner Teil.** Stuttgart: Wilhelm Kohlhammer, 2019. [do glossário ao final do livro, verbete *rechtsgeschäft*] [tradução nossa] – observação nossa.

<sup>22</sup> Friedrich Karl Fromm/Wilhelm Nordemann (orgs.). **Urheberrecht: [...]**. Stuttgart: Wilhelm Kohlhammer, 2018. [Abschnitt III – Der Urheber {§ 7, II, 1-2 – Schöpfung; Der Schöpfer des Werkes}] [ebook] [tradução nossa]

<sup>23</sup> Artur-Axel Wandtke. **Urheberrecht.** Berlin, Boston: De Gruyter, 2019. p. 66 [tradução nossa]

<sup>24</sup> Rudolf Busse/Alfred Keukenschrijver (orgs.). **Patentgesetz.** Berlin, Boston: De Gruyter, 2020. [Erster Abschnitt – Das Patent {§ 1, C, I, 1 – Das Patent, Rechtsnatur, Allgemeines; § 6, B, IV – Erfinder; originärer Erfindungserwerb Dritter}] [ebook] [tradução nossa]

Lutz <sup>25</sup>	«A criação pessoal pressupõe um <i>processo de criação por mãos humanas</i> [ <i>schaffungsprozess durch menschenhand voraus</i> ], sem a necessidade de capacidade. O <i>processo de criação</i> [ <i>schaffungsprozess</i> ] é um ato real [ <i>realakt</i> ]. Mesmo as pessoas que não são legalmente capazes ou têm capacidade jurídica relativa adquirem os direitos autorais das obras que elas próprias criaram. Não requer o <i>consentimento</i> [ <i>zustimmung</i> ] do seu <i>representante legal</i> [ <i>gesetzlichen vertreter</i> ]. Claro, o representante legal é responsável pela <i>exploração</i> [ <i>verwertung</i> ] dos direitos»
Nirk/Ullman/Metzger <sup>26</sup>	«O <i>ato de invenção</i> é um ato real [ <i>erfinden ist ein realakt</i> ] que não requer capacidade jurídica. O direito do inventor [ <i>de pleitear patente – observação nossa</i> ] surge através do próprio ato criativo e na pessoa do inventor»
Ahrens <sup>27</sup>	«Os <i>direitos de propriedade industrial</i> [ <i>gewerbliche schutzrechte/rechtsschutz</i> ] têm as mesmas raízes que, por exemplo, os direitos autorais. Aqui, como ali, uma <i>realização pessoal</i> [ <i>persönliche leistung</i> ] é proporcionada com seu próprio direito subjetivo. Certamente, os direitos de propriedade industrial muitas vezes exigem registro mais publicação ou outra forma de divulgação do <i>objeto protegido</i> [ <i>geschützten leistung</i> ] para que possam atingir pelo menos o escopo mais amplo possível (ver, por exemplo, o § 58, I da Lei Alemã de Patentes), enquanto que os direitos autorais surgem meramente através do <i>ato de criação como tal, como um ato real</i> [ <i>schöpfungsakt als solchen, als realakt, entsteht</i> ]. [...] Sem um <i>ato de criação</i> [ <i>schöpfungsakt</i> ], que reconhecidamente deve ser entendido de forma diferente do que na lei de direitos autorais, também não surge aqui nenhum direito»
Ulrici <sup>28</sup>	«Os <i>direitos concernentes as patentes</i> [ <i>patentrecht</i> ] não surgem com o <i>ato real da invenção</i> [ <i>realakt der erfindung</i> ] propriamente dito. Em vez disso, eles só surgem com a atribuição [ <i>verleihung</i> ] do Estado»
Lafer <sup>29</sup>	«Por meio do <i>ato real de criação</i> [ <i>realakt der schöpfung</i> ], o autor de uma obra adquire direitos autorais <i>ex lege</i> , desde que a obra tenha <i>originalidade criativa suficiente</i> [ <i>hinreichende schöpferische eigentümlichkeit aufweist</i> ]»
Konertz <sup>30</sup>	«Para que o <i>direito surja</i> [ <i>zur rechtsentstehung</i> ], a <i>obra</i> [ <i>werk</i> ] deve passar a existir [ <i>entstehen</i> ] como uma <i>criação intelectual pessoal</i> [ <i>persönliche geistige schöpfung</i> ] de uma <i>pessoa natural</i> [ <i>natürliche person</i> ]. O <i>direito não surge por um ato separado, mas como um ato real - eo ipso - durante a criação</i> . [ <i>das recht entsteht nicht durch einen gesonderten akt, sondern als realakt – eo ipso – während der schöpfung</i> ]. A criação pode ocorrer tanto por um indivíduo quanto por um grupo de pessoas»

<sup>25</sup> Peter Lutz. **Grundriss des Urheberrechts**. Heidelberg: Otto Schmidt C.F. Müller, 2018. p. 18 [tradução nossa]

<sup>26</sup> Rudolf Nirk/Eike Ullman/Axel Metzger. **Patentrecht**: [...] Heidelberg: Otto Schmidt C.F. Müller, 2018. p. 32 [tradução nossa]

<sup>27</sup> Claus Ahrens. **Gewerblicher Rechtsschutz**. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. p. 15 [tradução nossa]

<sup>28</sup> Bernhard Ulrici. **Vermögensrechtliche Grundfragen des Arbeitnehmerurheberrechts**. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. p. 59 [tradução nossa]

<sup>29</sup> Rosa Lafer. **Der digitale Erwerb eines E-Books**: [...] Baden-Baden: Nomos, 2020. p. 91 [tradução nossa]

<sup>30</sup> Roman Konertz. **Das Arbeitnehmerurheberrecht an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im deutschen und U.S.-amerikanischen Recht**. Baden-Baden: Nomos, 2018. p. 91 [tradução nossa]

Comentaristas em Obergfell/Hauck <sup>31</sup>	«[...] Como a invenção é um ato real [die erfindung realakt ist], um inventor não precisa ser juridicamente capaz [geschäftsfähig sein]. Também a este respeito, existe um certo paralelo com os requisitos para uma criação intelectual pessoal [persönlich-geistige schöpfung] na lei de direitos autorais»
Jacob <sup>32</sup>	«Entretanto, o direito à patente adquirido [erlangte] pelo ato real de invenção [realakt der erfindung] deve ser distinguido do direito de patente atribuído pelo ato soberano (estatal) [hoheitsakt zugewiesenen]»
Jani <sup>33</sup>	«A proteção do direito autoral surge direta e automaticamente [unmittelbar und automatisch] através do próprio ato de criação da obra passível de direitos autorais, ou seja, tão logo a obra possa ser objetivamente percebida [objektiv wahrnehmbar] em sua forma concreta. O originador não precisa agir com consciência da criação [mit schöpfungsbewusstsein handeln]; a capacidade jurídica do autor (§§ 104 e seguintes do BGB) também é irrelevante»  «O princípio do criador [schöpferprinzip] e o fato de que a criação de uma obra é um ato real exclui qualquer forma de representação [stellvertretung]»
Jänich/Eichelberger <sup>34</sup>	«O direito autoral surge por força da lei [kraft gesetzes] imediatamente com a criação de uma obra [...]. A criação em si é um ato real [...]. A origem dos direitos autorais não exige vontade (legal) nem capacidade jurídica do autor [...]. O direito autoral surge sem quaisquer formalidades no momento da criação da obra [...]. Em particular, nem um pedido de registro [anmeldung] ou de inscrição [eintragung] num registo público - como é regularmente o caso dos direitos de propriedade industrial - nem uma marcação [kennzeichnung] (como o aviso de direitos de autor ainda frequentemente suscitado pela lei americana) é necessário [...]. O que é necessário, contudo, é que a obra intelectual do autor tenha entrado no mundo exterior [in die außenwelt getreten ist], tenha tomado forma [gestalt angenommen hat] [...]»
Fischer <sup>35</sup>	«O princípio da territorialidade, um princípio fundamental do direito de propriedade intelectual, também reconhecido como tal pelo TJUE, pressupõe que um autor individual adquire um feixe [bündel] de direitos de autor nacionais independentes na sua obra. Devido ao princípio da liberdade de forma que se aplica no direito de autor, isto ocorre ex lege apenas através do ato de criação»
Ulmer <sup>36</sup>	«O direito autoral decorre da criação da obra. A vontade do autor de galgar os direitos autorais não é exigida [ein auf den erwerb des urheberrechts gerichteter wille des urhebers ist nicht erforderlich]. O ato de criação não é um negócio jurídico. Em vez disso, na teoria dos fatos jurídicos [lehre von den juristischen tatbeständen], deve ser considerado entre o grupo de atos juridicamente significativos que são referidos como atos materiais ou atos reais. [...]. Não há necessidade de se indagar sobre a capacidade jurídica do autor. Menores e

<sup>31</sup> Eva Inés Obergfell/Ronny Hauck (orgs.). **Lizenzvertragsrecht**. Berlin, Boston: De Gruyter, 2016. p. 14 [tradução nossa]

<sup>32</sup> Jan Jacob. **Ausschliesslichkeitsrechte an immateriellen Gütern**: [...]. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. p. 202 [tradução nossa]

<sup>33</sup> Ole Jani. Urheberrecht. In: WANDTKE, Artur-Axel. (org.). **Medienrecht Praxishandbuch**. Berlin, Boston: De Gruyter, 2009. p. 281; 301 [tradução nossa]

<sup>34</sup> Volker Michael Jänich/Jan Eichelberger. **Urheber- und Designrecht**. Stuttgart: Wilhelm Kohlhammer, 2021. p. 25-26 [tradução nossa]

<sup>35</sup> Oliver Fischer. **Perspektiven für ein Europäisches Urheberrecht**. Baden-Baden: Nomos, 2014. p. 90 [tradução nossa]

<sup>36</sup> Eugen Ulmer. **Urheber- und Verlagsrecht**. Berlin: Springer, 1951. p. 117 [tradução nossa]

	incapacitados podem adquirir direitos autorais sem que a vontade do representante legal seja relevante. O criador também tem direito aos direitos autorais das obras criadas em desordem mental incipiente. [...]. A representação não ocorre na aquisição de direitos autorais. A criação só pode ser atribuída ao próprio criador, não a outra pessoa em nome de quem ou a serviço de quem ele age»
Schack <sup>37</sup>	«O direito autoral surge imediatamente com a criação da obra, mesmo que (ainda) não tenha sido publicada. A criação de uma obra é um ato real, não pressupõe a vontade do criador voltada para o surgimento do direito autoral. Os autores podem, portanto, também ser legalmente deficientes, doentes mentais e crianças»
Winter <sup>38</sup>	«O autor é, portanto, qualquer um que possa ser considerado o criador de uma obra de literatura, ciência ou arte. A redação da lei alemã de direitos de autor deixa claro que apenas o ato real de criação de uma obra é decisivo para a classificação como autor, e que a posição de autor é, portanto, obtida <i>ipso iure</i> »
Lynen <sup>39</sup>	«O pensamento criativo deve ter assumido uma certa forma externa. Trata-se da delimitação da ideia e da obra e do caráter da criação como ato real. Antes de mais nada, deve-se lembrar que a criação de uma obra sob a lei de direitos autorais é um caso particularmente importante de aplicação da figura jurídica do ato real [...]. Os direitos de autor no sentido subjetivo surgem, pelo menos de acordo com o entendimento da lei alemã de direitos autorais, diretamente com a <i>efetiva produção [tatsächlichen anfertigung]</i> da respectiva obra. Esta produção é de fato apoiada por uma vontade humana de agir neste sentido, porque - como visto acima - é uma criação pessoal de um ser humano. Entretanto, não requer uma declaração de vontade explícita e válida neste momento, nem uma assinatura ou outra identificação, documentação, registro ou outras declarações e confirmações adicionais. [...]. Por não serem declarações de vontade sujeitas aos requisitos especiais que devem ser feitos para elas, crianças, doentes mentais e pessoas com incapacidade mental temporária ou permanente também podem criar obras protegidas por direitos autorais. Consoladoramente, a intoxicação e outros estados que alteram a mente e prejudicam a vontade não impedem o artista de criar obras protegidas por direitos autorais»

## Argumentação em compasso<sup>40</sup> sincronizado à ponteana é a presente na leitura

<sup>37</sup> Haimo Schack. **Urheber- und Urhebervertragsrecht**. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. p. 124 [tradução nossa]

<sup>38</sup> Christopher Virreira Winter. **Die urheberrechtliche Bewertung des Samplings im Lichte des Unionsrechts**. Baden-Baden: Nomos, 2018. p. 109. [tradução nossa]

<sup>39</sup> Peter Lynen. **Kunstrecht 3: Schwerpunkte des Kunstwirtschaftsrechts**. Weisbaden: Springer, 2012. p. 36-37 [tradução nossa]

<sup>40</sup> Pode-se encontrar, com mais dificuldade, algumas outras em sentidos complementares. Vide Humberto Theodoro Júnior e Helena Lanna Figueiredo (**Negócio Jurídico**. Rio de Janeiro: GEN Forense, 2021. [ebook]), «a existência do ato-fato jurídico, como realidade distinta do ato jurídico em sentido estrito, torna-se mais facilmente perceptível no campo da propriedade imaterial, onde a capacidade jurídica se faz irrelevante, diante da criação intelectual. Assim, a criança portadora de dotes artísticos pode compor peça musical ou literária; o alienado mental com sensibilidade plástica pode pintar quadros ou criar esculturas; o adolescente enfronhado nos conhecimentos da informática pode criar programas de computação ou softwares. Em todos esses exemplos, o absolutamente incapaz, por ato próprio, terá adquirido direito autoral sobre sua criação intelectual, independentemente de sua falta de aptidão jurídica para a prática de atos e negócios jurídicos. Não terá sido de um ato de vontade livre e consciente que a propriedade imaterial terá surgido, pois a ordem jurídica não reconhece tais atributos aos incapazes; mas houve comportamento humano, a que o direito atribui efeitos no plano jurídico, independentemente da vontade. Houve um fato do homem, que por não depender da vontade, não pode ser confundido com os autênticos atos jurídicos; houve simplesmente fato humano, na categoria dos atos-fatos». Quem, contemporaneamente, defende com primazia e assertividade a espécie do ato-fato (real) no âmbito da invenção é Fábio de Carvalho Groff, em sua sustentação doutoral (**Fundamentos do Direito do Inventor: perspectiva histórica brasileira**. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de São Paulo, na linha de Direito Civil, defendida em 2014. p. 16) também iluminada pelas referências ponteanas: «[...] Já a expressão ‘fundamento do direito’ do inventor, aqui, é empregada em seu sentido de etiologia jurídica, ou seja, daquilo que dá causa, origem, ao próprio direito. E o que origina o direito do inventor é o ato-fato da invenção. Do citado ato-fato da invenção se irradia um feixe de direitos, os quais podem ser assim descritos: 1. o direito autoral de personalidade; 2. o

do culto professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, também de elevadíssima pertinência:

«Hoje, o sistema da propriedade intelectual, como eu disse, ele é antropocêntrico. E tudo que é antropocêntrico, têm uma regulação jurídica focada na promoção da pessoa humana. Então, o sistema normativo brasileiro, ele está sobre a lente da teoria do fato jurídico. [...]. Pelo sistema jurídico brasileiro, todo ato de criar, por uma pessoa, é um ato-fato. E é relevante destacarmos que o ato de criação (a invenção, a autoria) é um ato-fato, porque os atos-fatos não são sujeitos ao campo da validade. Para ficar mais claro: se houvesse direito de autor tal como existe no Brasil, em Viena daquele século; Mozart começou a compor aos 4 anos de idade; ele era absolutamente incapaz, mas a sua capacidade é irrelevante para efeitos de autoria porque o ato de *inventar algo intelectualmente* por um ser humano é um ato-fato, e portanto não está sujeito ao campo da validade nem da invalidade. O campo da validade ou da invalidade só afeta os atos jurídicos lato sensu; por isso não podemos discutir a validade ou invalidade da morte, a validade ou invalidade da criação humana porque um é fato jurídico stricto sensu, e o outro é ato-fato. Uma vez criado, aí sim nós podemos circular os direitos de propriedade intelectual pelos atos jurídicos lato sensu, mais especificamente pelos negócios jurídicos. Então, qual é o ponto importante aqui? Se o sistema jurídico da propriedade intelectual é baseado numa visão antropocêntrica - e a visão antropocêntrica já é bastante generosa porque ela não confunde capacidade com criação - pessoas interditas, menores impúberes, bêbados, drogadictos, sonâmbulos, são todos autores. O sistema é profundamente generoso para não excluir ninguém. E ao não excluir ninguém, o sistema não é só antropocêntrico, mas é baseado em uma ideia de mérito. Seja pobre seja bilionário, se você é criativo, você vai ser tutelado. Então é um sistema que não depende (essencialmente) de dinheiro para criar. E por isso ninguém há de dizer que [*exempli gratia – observação nossa*] porque Cartola era pobre as composições dele são piores que as de Anitta, que é rica. Não é um sistema baseado em capital para efeitos da criatividade humana».<sup>41</sup>

Já ao se trabalhar a invenção, donde o mero «ato de criação da invenção - ato-fato»<sup>42</sup> não gera *ex ante* as plenas prerrogativas de direito industrial, verifica-se de plano a necessidade do reconhecimento estatal para a atribuição de direitos, derivados da concessão da carta-patente/título (ou do registro da marca, do desenho industrial etc.)<sup>43</sup>:

«A concessão de uma patente [patenterteilung]<sup>(44)</sup> é o objetivo [ziel] e a [possível – observação nossa] conclusão [abschluss] do processo de concessão de patente [patenterteilungsverfahrens], que

---

direito de nomeação, posterior ao de personalidade, conquanto o último se exerça assinando-se o trabalho ou não e 3. o direito de uso e exploração, vertente patrimonial do ato de criar uma solução técnica. O direito positivo pátrio relegou pouco espaço aos dois primeiros, todavia, ao menos quando o seu sujeito é um inventor. Quanto ao terceiro deles, o aspecto patrimonial das criações tecnológicas manteve estreita conexão com a gama de requisitos necessários à concessão de "patentes", formulação histórica que visa à regulação do mercado de conhecimento técnico, regulação esta que se relaciona a muitos temas diferentes, dentre os quais é possível enumerar a natureza da invenção ou do direito sobre ela. A criação é o centro dessa temática.»

<sup>41</sup> Pedro Marcos Nunes Barbosa. Participação durante o XV Congresso de Direito de Autor e Interesse Público. In: Angela Kretschmann/Ryan Benjamin Abbot/Pedro Marcos Nunes Barbosa/Walter Godoy dos Santos Júnior/Milton Lucídio Leão Barcellos. **Painel «Autoria e titularidade: entre o regime de direito privado e o de direito público»**. [39:49-1:00:12]. Disponível em <youtube.com/watch?v=CiKX5o5-6w0> [*transcrição sucintamente adaptada; para a plena compreensão desta passagem, recomenda-se a visualização do painel na íntegra. – observação nossa*].

<sup>42</sup> «O ato administrativo que concede o privilégio de patente de invenção [o título – *observação nossa*] é ato jurídico de direito material. Ao direito processual o que interessa é a pretensão a desconstituir a concessão, cuja natureza se tem confundido com a pretensão de direito material a obtê-la. A ação é mais constitutiva (negativa) do que declarativa. Assemelha-se à nulidade do casamento, pela eficácia *ex tunc* da sentença. Mas, em rigorosa técnica jurídica, é ação com eficácia de mandamento, com força de constitutividade». (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. **Tratado das Ações**. Campinas: Bookseller, 1998. p. 190 [Tomo IV – revisado por Wilson Rodrigues Alves])

<sup>43</sup> Com relação a muito criticada burocracia da esfera administrativa, há de se observar que «o excesso de formalismos no âmbito administrativo não deve sobrepor-se ao objetivo final do pedido, que no caso, é a proteção da propriedade intelectual». (BRASIL. **Tribunal Regional Federal da 4ª Região**. Primeira Turma. Agravo de Instrumento 5050883-13.2020.4.04.0000. Relator: Juiz Convocado Alexandre Gonçalves Lippel, 12 de maio de 2021); «No entanto, como se sabe, a concessão de uma patente não é um ato simples, obtido de forma automática logo após o requerimento do depositante. Ao contrário, o procedimento administrativo é burocrático e, em regra, perdura por anos». (BRASIL. **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**. 4ª Vara Cível de Brasília. Procedimento Comum Cível 0704967-43.2021.8.07.0001. Juiz: Giordano Resende Costa. 1 de dezembro de 2021.)

<sup>44</sup> Pontes de Miranda, no Tomo XVII de seu Tratado faz referência ao ensaio [*aufsätze*] do alemão O. Schanze, publicado no final do Século XIX no periódico *Archiv des öffentlichen Rechts*, intitulado «Die Patenterteilung» (A concessão da patente). Tal texto revela passagens bastante

por si só se inicia com o pedido (o pedido de patente [patentanmeldung]). [...] A concessão de uma patente [patenterteilung] é um ato decisório de administração [akt rechtsgestaltender verwaltung]. [...] A decisão é, portanto, ato administrativo [die entscheidung ist verwaltungsakt]. Um ato administrativo é qualquer ordem, decisão ou outra medida de Estado [hoheitliche maßnahme] tomada por uma autoridade para regular um caso individual no domínio do direito público e que se destina a ter um efeito jurídico externo direto. [...] A concessão de uma patente é constitutiva [rechtsbegründend] e não apenas declaratória [rechtsfeststellend]. E somente a publicação da concessão da patente dá origem ao direito decorrente da patente como direito de exclusiva».<sup>45</sup>

Transcreve-se, a seguir, *ipsis verbis* (apenas reorganizado por nós em um quadro, com a inversão de poucas frases, para facilitar a leitura) parte da fundamentação de um Acórdão proferido pela **Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região**, sob relatoria do Excelentíssimo Desembargador **Rogério Favreto** – embasado no escólio doutrinário de Celso Antônio Bandeira de Mello e Hely Lopes Meirelles – votado de maneira unânime, que muito bem aborda a «natureza do ato administrativo de concessão de patente, marca ou desenho industrial pelo INPI». Na oportunidade, litigavam (com a presença obrigatória do INPI) duas empresas têxteis fabricantes de persianas e outros itens, discutindo a (in)validade do ato administrativo de concessão do registro de desenho industrial:

Categorização	Citação [ <i>ipsis verbis</i> ]
«Natureza da atividade»	« <b>ato de administração ativa</b> (o ato de registro visa a criar uma utilidade pública); O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é Autarquia Federal com a finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica; A função do Instituto é a de receber e processar os pedidos de registros e patentes, conferir-lhes a devida publicidade, receber as petições de interessados a fim de comprovar a propriedade do registro questionado ou simplesmente anulá-lo, ou proceder de ofício à anulação quando necessário. Isto é: ao Instituto cabe verificar os requisitos previstos em Lei, não investigar a totalidade do estado da técnica, cabendo aos interessados comparecerem, em via administrativa ou judicial, a fim de derrubar a presunção <i>iuris tantum</i> de legitimidade do requerente que se diz autor da patente ou da invenção. Tanto é assim que "o pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado" (art. 30 da Lei nº 9.279/96), demonstrando a

curiosas, sobremaneira no contexto do direito administrativo alemão [*verwaltungsrecht*] de época. Por exemplo: «Outra diferença de opinião diz respeito à questão de saber se a concessão da patente tem um efeito constitutivo ou declarativo. Nem todos os autores tomam uma posição clara sobre esta questão. *Gareis*, por um lado, fala da autoridade declarativa, o 'Constatierungsbehörde', mas por outro lado sublinha que o jus speciale do titular da patente é criado no caso individual. *Davidsohn* é ainda mais contraditório. Nas passagens citadas [...], por outro lado, fala-se definitivamente de um ato administrativo constitutivo que estabelece um direito. *Seligsohn*, *Appelics*, *Dernburg* e *Mandry* são da mesma opinião. *Sarwey*, por outro lado, é da opinião dissidente que o objetivo da concessão de uma patente é estabelecer a prioridade da invenção e do seu objeto, e que a existência do direito de patente é meramente estabelecida e tornada visível pela patente. Da mesma forma *Brunstein*, que a patente tem apenas significado declarativo, não constitutivo, não só na Áustria, mas também nos países do processo de exame preliminar. *Meili* e *Meyer* lidam com a antítese contestada com mais detalhe. *Meili* diz que o direito de patente surge em virtude do reconhecimento do Estado: o monopólio é criado pelo patenteamento. *Kohler*, [...], é de uma opinião diferente, porque segundo ele o direito de patente é declarado ou confirmado pela patente. No entanto, antes da concessão da patente, já existe uma esfera jurídica juridicamente significativa: mesmo uma invenção que não esteja patenteada é uma propriedade que pode ser herdada e legada. Apenas o reconhecimento estatal rodeia esta esfera jurídica com aqueles poderes especiais que constituem a essência do direito de patentes, ou seja, com o direito monopolista de inibição. Da mesma forma, *Meyer*, que a concessão de uma patente estabelece para o titular da patente o direito à exploração comercial exclusiva da invenção.» [tradução livre] – observação nossa

<sup>45</sup> Rudolf Busse/Alfred Keukenschrijver (orgs.). **Patentgesetz**. Berlin, Boston: De Gruyter. 2020. [Dritter Abschnitt - Verfahren vor dem Patentamt (Deutschen Patent- und Markenamt) {Vor § 34, E – Patenterteilungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt}] [ebook] [tradução nossa]

	preocupação da norma legal com a publicidade do processo de concessão de registros e patentes, e, portanto, com a divulgação aos interessados que possam porventura vir a requerer sua anulação.»
«Estrutura do ato»	« <b>ato concreto</b> , pois dispõe para um único e específico caso.»
«Grau de liberdade da administração»	« <b>ato vinculado</b> , pois não há margem alguma de liberdade pela Administração, pois a lei previamente tipificou o único possível comportamento diante da hipótese prefigurada em termos objetivo; O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI ("A patente será concedida depois de deferido o pedido", art. 38 da Lei nº 9.279/96). Também o deferimento do pedido em exame técnico é vinculado, devendo o órgão técnico do Instituto avaliar objetivamente requisitos predeterminados em lei que devem necessariamente ser cumpridas pela parte interessada. A margem dada ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência; O ato de concessão da patente ou do registro por parte do INPI é ato de administração ativa, o qual visa a criar uma utilidade pública, concreto, individual, ato vinculado, <i>pois não há margem alguma de liberdade pela Administração</i> , puro constitutivo, ampliativo, externo, e unilateral.»
«Função da vontade administrativa»	« <b>ato puro</b> (mero ato administrativo), uma vez que seus efeitos decorrem diretamente da lei, de tal sorte que o ato nada mais faz do que implementar uma condição legal para a deflagração de tais efeitos.»
«Efeitos»	« <b>ato constitutivo</b> (concessão, a qual faz nascer uma situação jurídica), em oposição ao parecer, o qual é ato declaratório (afirma a preexistência de uma situação de fato ou de direito); O registro perante o INPI assemelha-se à feitura de escritura pública em Cartórios e outros serviços notariais e registrais: confere publicidade e atesta propriedade, porém pode ser anulada sem que tenha, necessariamente, havido falta cometida pelo Instituto. Se este cumpre com todos os seus deveres na conferência da documentação apresentada e procede devidamente ao cumprimento dos requisitos do processo administrativo aplicável, ainda pode ocorrer de ser concedido registro àquele que não faz jus, sem que estivesse ao alcance da o conhecimento de tal fato, já que o Instituto foi induzido a erro.»
«Resultados sobre a esfera jurídica dos administrados»	« <b>ato ampliativo</b> , tendo em vista que aumenta a esfera de ação jurídica do destinatário.»
«Situação de terceiros»	« <b>ato externo</b> (ato de concessão do registro, que produz efeitos sobre terceiros), diferentemente do parecer técnico, o qual é ato interno (parecer técnico realizado internamente pelo INPI, que produz efeitos apenas no interior da própria Administração); Acaso a parte, munida da prova adequada, conforme previsto em Lei, da anterioridade de sua criação, venha a peticionar administrativamente, e o Instituto deixar de proceder ao andamento conforme as normas que regem o processo administrativo, o particular poderá ajuizar ação judicial em desfavor do titular do registro e do INPI, o qual figurará como réu não em razão da concessão da patente, mas sim da ilegalidade no processamento de seu pedido administrativo; Acaso a parte, munida da prova adequada prevista em Lei da anterioridade de sua criação, venha a ajuizar diretamente demanda judicial, o INPI, em não contestando os termos da

	inicial, figurará na lide como assistente especial, presente no eixo estatal da triangulação do processo. Isso porque o Instituto age em vistas do interesse público e não de sua própria defesa.»
«Formação do ato»	« <b>ato unilateral</b> , em razão de decorrer da declaração jurídica da Administração, apesar de ser precedida pelo requerimento do particular; O processo administrativo (sucessão de atos administrativos) realizado pelo INPI é processo de outorga, tendo em vista que se pleiteia um direito ou uma situação individual perante a Administração. As decisões finais destes processos tornam-se vinculantes e irretratáveis pela Administração porque, normalmente, geram direito subjetivo para o beneficiário, salvo quanto aos precários. A decisão definitiva somente é modificável quando eivada de nulidade originária.»
«Posição jurídica da Administração»	« <b>ato regido pelo Direito Público.</b> »

Fonte: *ipsis verbis* Relator Desembargador **Rogério Favreto** (fundamentado em Celso Antônio Bandeira de Mello e Hely Lopes Meirelles). Trechos *ipsis verbis* do Acórdão na ação 5032810-34.2014.4.04.7200, apenas aposicionados em um quadro, com a inversão de poucas frases, para melhor compreensão<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> BRASIL. **Tribunal Regional Federal da 4ª Região**. Terceira Turma. Apelação Cível 5032810-34.2014.4.04.7200. Relator: Des. Rogério Favreto, 15 de março de 2018. Estes mesmos argumentos apresentados foram repetidos na Apelação Cível 5003564-70.2012.4.04.7003, de relatoria do mesmo Desembargador.