

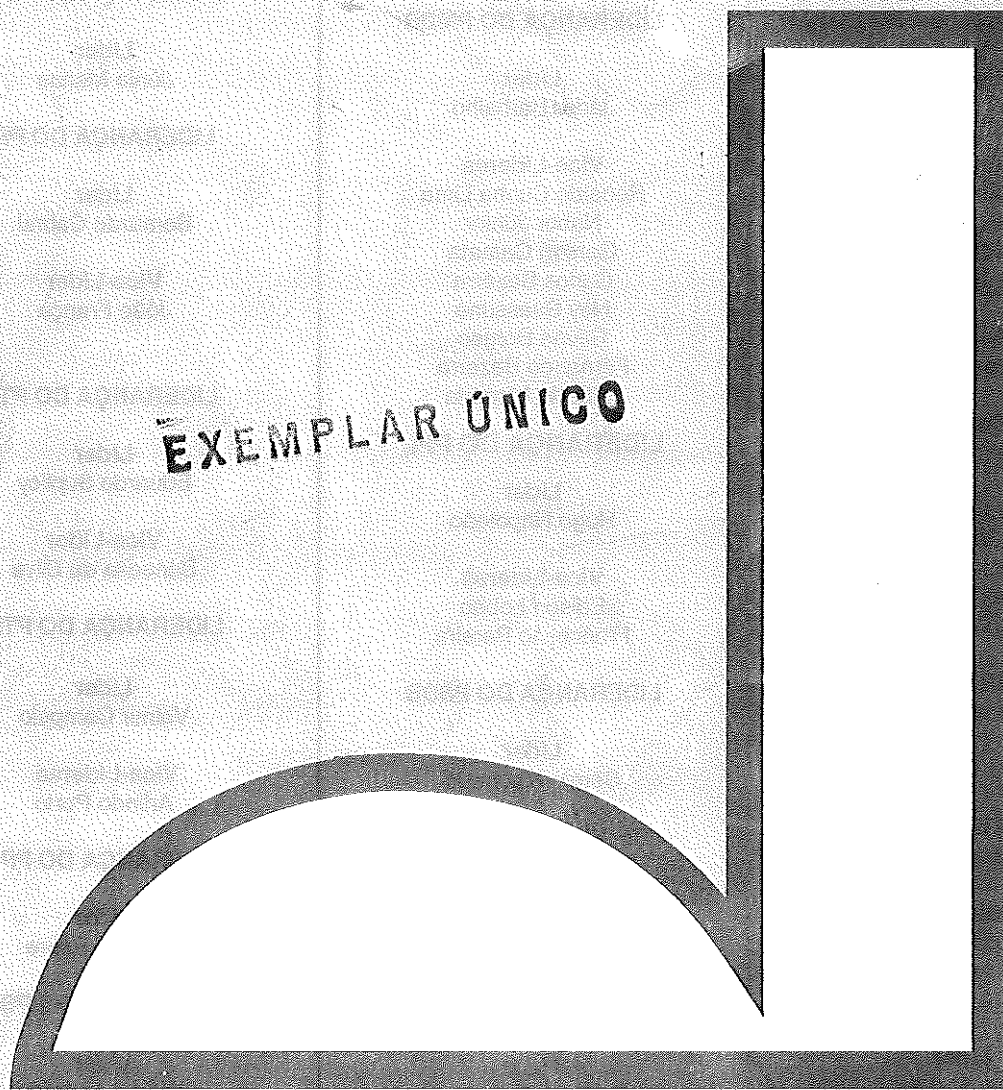
EXEMPLAR ÚNICO



República Federativa do Brasil



EXEMPLAR ÚNICO



EXEMPLAR ÚNICO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NO L-SUP. AO Nº 007 QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 1995 BRASÍLIA-DF

<p>MESA Presidente José Samey – PMDB – AP</p> <p>1º Vice-Presidente Teotônio Vilela Filho – PSDB – AL</p> <p>2º Vice-Presidente Júlio Campos – PFL – MT</p> <p>1º Secretário Odacir Soares – PFL – RO</p> <p>2º Secretário Renan Calheiros – PMDB – AL</p> <p>3º Secretário Levy Dias – PPR – MS</p> <p>4º Secretário Emandes Amorim – PDT – RO</p> <p>Suplentes de Secretário Antônio Carlos Valadares – PP – SE José Eduardo Dutra – PT – SE Luiz Alberto de Oliveira – PTB – PR Ney Suassuna – PMDB – PB</p> <p>CORREGEDOR (Eleito em 16-3-95) Romeu Tuma – SP</p> <p>CORREGEDORES SUBSTITUTOS (Eleitos em 16-3-95) 1º Senador Ramez Tebet – PMDB – MS 2º Senador Joel de Holanda – PFL – PE 3º Senador Lúcio Alcântara – PSDB – CE</p> <p>LIDERANÇA DO GOVERNO Líder Elcio Alvares</p>	<p>Vice-Líderes José Roberto Arruda Vilson Kleinübing Ramez Tebet</p> <p>LIDERANÇA DO PMDB Líder Jáder Barbalho</p> <p>Vice-Líderes Ronaldo Cunha Lima Nabor Júnior Gerson Camata Carlos Bezerra Ney Suassuna Gilvan Borges Fernando Bezerra Gilberto Miranda</p> <p>LIDERANÇA DO PFL Líder Hugo Napoleão</p> <p>Vice-Líderes Edison Lobão Francellino Pereira</p> <p>LIDERANÇA DO PSDB Líder Sérgio Machado</p> <p>Vice-Líderes Geraldo Melo José Ignácio Ferreira Lúdio Coelho</p> <p>LIDERANÇA DO PPR Líder Epitácio Cafeteira</p>	<p>Vice-Líderes Leomar Quintanilha Esperidião Amin</p> <p>LIDERANÇA DO PDT Líder Júnia Marise</p> <p>LIDERANÇA DO PP Líder Bernardo Cabral</p> <p>Vice-Líder João França</p> <p>LIDERANÇA DO PT Líder Eduardo Suplicy</p> <p>Vice-Líder Benedita da Silva</p> <p>LIDERANÇA DO PTB Líder Valmir Campelo</p> <p>Vice-Líderes Arlindo Porto</p> <p>LIDERANÇA DO PPS Líder Roberto Freire</p> <p>LIDERANÇA DO PSB Líder Ademir Andrade</p>
--	---	--

EXPEDIENTE		
AGACIEL DA SILVA MAIA Diretor-Geral do Senado Federal	RAIMUNDO CARREIRO SILVA Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal	DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal (Art. 48, nº 31 RISF)
CLAUDIONOR MOURA NUNES Diretor Executivo do Cegraf	MANOEL MENDES ROCHA Diretor da Subsecretaria de Ata	
JÚLIO WERNER PEDROSA Diretor Industrial do Cegraf	DENISE ORTEGA DE BAERE Diretora da Subsecretaria de Taquígrafia	

SENADO FEDERAL

**Pareceres nºs 654 e 655, de 1995,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (nº
824/91, na Casa de origem), que regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial**

**PARECER Nº 654, DE 1995. DA COMISSÃO DE CONSTITUI-
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.**

Relator: Senador NEY SUASSUNA

I. RELATÓRIO

Em 30 de abril de 1991, por meio da Mensagem Presidencial nº 192, o então Presidente da República, Sr. Fernando Collor, encaminhou ao Congresso Nacional, com pedido de urgência, projeto de lei que regula direitos e obrigações sobre propriedade industrial, destinado a ser a nova legislação matriz sobre o tema, em substituição ao Código de Propriedade Industrial, de 1971 (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971).

Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei, sob número 824, de 1991, foi distribuído pela Presidência, em 02.05.91, às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR); de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); e de Economia, Indústria e Comércio (CEIC). Com o pedido de urgência, segundo o art. 64 da Constituição, o prazo para emendas seria até 16.05.91, e para votação final na Câmara dos Deputados, até 16.06.91. Porém, em 16.05.91, o Poder Executivo solicitou a retirada da urgência para a tramitação do projeto, retornando este ao encaminhamento normal.

Distribuído inicialmente à CCJR, com 246 emendas apresentadas durante o período em que vigorou a urgência, o projeto foi objeto de questão de ordem, suscitada pelo Relator, Deputado José Luiz Clerot, solicitando a tramitação do projeto na forma de projeto de código, como dispõe o art. 205 do Regimento daquela Casa. A questão de ordem foi acolhida pelo plenário da Comissão de Constituição e Justiça, e comunicada ao Presidente da Câmara, solicitando reconsiderar a tramitação do projeto, para a forma de proposição de código, por ser de direito. Em 29 de maio de 1991, em resposta ao ofício da CCJR, o Presidente da Casa manteve a tramitação nos moldes do despacho original, ou seja, como lei ordinária.

Posteriormente, em 25 de junho de 1991, o Deputado Nelson Jobim apresentou questão de ordem, solicitando a constituição de Comissão Especial para apreciação do projeto, por tratar-se de projeto de código, e por dever ser distribuído, também, à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, além das acima citadas, o que, nos termos do art. 34, II, do Regimento da Câmara, determina a apreciação por Comissão Especial.

Em 14 de agosto de 1991, o Presidente da Câmara dos Deputados respondeu à questão de ordem, determinando que se constitua Comissão Especial para apreciar o projeto, em tramitação normal, e não de código, por se tratar de matéria pertinente a mais de três comissões temáticas: além das citadas no despacho inicial, as Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público; e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Houve ainda recurso contra decisão do Presidente, por parte do Deputado Paulo Ramos, solicitando, mais uma vez, a tramitação do projeto na forma de código. O recurso foi decidido finalmente pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 23 de outubro de 1991, com a votação de 242 deputados pela tramitação normal, e 89 como código, além de 4 abstenções.

Em 29 de outubro de 1991 foi constituída a Comissão Especial, tendo como Relator do projeto o Deputado Reinhold Stephanes. Em 25 de fevereiro de 1992, este representante é substituído pelo Deputado Ney Lopes, que passa a ser o novo Relator do Projeto. O Deputado Ney Lopes apresenta dois Pareceres, com substitutivos, em 27.05.92 e 16.06.92.

Somente no ano seguinte o projeto recebe novo impulso. Em 9 de março de 1993, todos os líderes partidários apresentam requerimento solicitando urgência para o projeto, nos termos do art. 155, do Regimento Interno daquela Casa. O requerimento é rejeitado, ao mesmo tempo em que se aprova a transformação da sessão ordinária de 16.03.93 em Comissão Geral para discussão do projeto. Da mesma forma, em 13 e 15 de abril de 1993, as sessões são transformadas em Comissão Geral, com ampla participação de representantes da sociedade, em todos os segmentos envolvidos com o projeto.

Em 06.05. 93 é aprovada a urgência para o projeto. A partir daí as negociações se desenrolam no Plenário, onde são apresentadas diversas emendas, reformulando o texto do substitutivo do Deputado Ney Lopes. O texto final foi resultado de quatro substitutivos preparados pelo Relator, e de um substitutivo elaborado pela liderança do Governo naquela Casa, além de algumas emendas de plenário. Finalmente, em 02 de junho de 1993, o projeto é aprovado em sua redação final.

Em 23 de junho de 1993, por meio do Ofício PS-GSE/217/93, o Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados encaminhou o projeto aprovado ao Senado Federal. Um dia após foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em 29 de junho, a Presidência do Senado recebeu requerimento do Senador João Rocha, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando que esta Comissão também seja ouvida na apreciação do projeto, tendo sido o mesmo aprovado em 8 de julho seguinte.

Ao iniciar sua tramitação na CCJ, o projeto recebeu como Relator o Senador Elcio Alvares, designado em 09 de julho de 1993. O PLC nº 115/93 recebeu 15 emendas, nesta Comissão, sendo 10 do Senador Odacir Soares e 05 do Senador Lourival Batista. A partir daí, o projeto de lei mereceu acurado exame por parte da Assessoria, e contou com duas Audiências Públicas, realizadas em novembro de 1993, onde os vários segmentos da sociedade interessados e envolvidos no assunto puderam manifestar-se, defendendo seus pontos de vista e trazendo luzes para a compreensão do projeto por parte dos senhores Senadores.

Em 24 de janeiro de 1994, por ter sido nomeado Ministro de Estado, o Senador Elcio Alvares restituiu o projeto de lei, tendo sido designado, então, o signatário deste Parecer como novo Relator do PLC nº 115, de 1993, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A medida em que as discussões e análises se aprofundaram, foram ficando claras a importância do assunto em discussão e as implicações que a adoção e aplicação de um sistema de propriedade industrial podem trazer para um país. Não se trata apenas de implicações sobre a economia, no curto prazo. São decisões que incidem sobre as próximas gerações, pois influenciam a possibilidade de o país ampliar ou restringir sua capacidade de gerar ciência e tecnologia e, em decorrência, de dominar seus recursos naturais e humanos com vistas ao desenvolvimento, única forma auto sustentável de melhorar os níveis de bem-estar da Nação.

O PLC nº 115/93 regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, contudo vai mais além, quando dispõe sobre concorrência desleal, na qual insere o conceito novo de segredo de comércio ou de fábrica, ou ao definir regras para transferência de tecnologia e para contratos de franquia.

O PLC 115/93 está dividido em títulos: I - Das Patentes; II - Dos Desenhos Industriais; III - Das Marcas; IV - Das Indicações Geográficas; V - Dos Crimes contra a Propriedade Industrial; VI - Da Transferência de Tecnologia e da Franquia; VII - Das Disposições Gerais; VIII - Das Disposições Transitórias e Finais.

É mais extenso que o texto da lei vigente. (lei nº 5.772, de 21.12.1971) em títulos e em número de artigos (241 contra 130). Separa a proteção aos desenhos industriais da que é concedida às patentes, e traz para o corpo da lei as disposições referentes aos crimes contra a Propriedade Industrial, que se achavam localizados no Código Penal e, posteriormente, no Dec.-Lei nº 7.903, de 27.08.45.

O projeto, como afirmamos acima, recebeu 15 emendas, nesta Comissão, sendo 10 do Senador Odacir Soares e 05 do Senador Lourival Batista. Além das emendas, o Relator recebeu sugestões de várias entidades e associações interessadas, e informalmente, contou com sugestões preparadas pelo Grupo Técnico Interministerial formado no Executivo para acompanhar o projeto de lei. Estes subsídios, na medida em que julgamos cabível, estão consubstanciados em nosso voto.

É de conhecimento geral que, paralelamente à tramitação deste projeto de lei na Câmara dos Deputados, o Poder Executivo acompanhava e negociava, em foro multi lateral, o novo tratado do GATT, que contém, no seu bojo, uma parte específica referente a Propriedade Intelectual, (TRIPS), cujo nível de amplitude e detalhes supera em muito as disposições constantes no texto da Convenção de Paris, à qual estamos ligados por adesão. Tal Tratado, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 1994, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1995, passa a ter profundas consequências e repercussões na legislação nacional referente à Propriedade Intelectual.

Em 22.06.94, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos, realizou uma terceira Audiência Pública, que contou com a presença de inúmeras autoridades e representantes de entidades representativas de setores da sociedade, para obter maiores subsídios sobre os vários pontos de controvérsia que cercam o presente projeto.

Ao término da legislatura passada, o Senador Antônio Mariz, designado Relator deste projeto nessa CCJ, foi eleito Governador de Estado, tendo sido substituído por

mim, tanto no cargo de Senador, quanto na relatoria do projeto. Buscamos avaliar o projeto, analisando-o em seus variados aspectos e em suas sérias e profundas consequências. Ouvimos inúmeras lideranças e entidades dedicadas ou ligadas ao assunto.

Nosso voto leva em conta todas essas indicações e resulta de profunda reflexão sobre esse importante e complexo assunto. Como parâmetro, consideramos o texto aprovado no GATT, embora tivéssemos inúmeras restrições a alguns de seus preceitos, particularmente alguns contidos no acordo TRIPS, que se refere a Propriedade Intelectual. Curvamo-nos, ao aceitá-lo como parâmetro, ao fato de que seu texto foi aprovado pelo Congresso Nacional há menos de três meses, o que recomenda sua manutenção pelo menos por um período probatório.

Elaboramos emendas que buscam atender aos interesses maiores da nação brasileira, dentro dos limites estreitos deixados pelo GATT. O desenvolvimento tecnológico brasileiro é nosso objetivo, como meio de se atingir o desenvolvimento econômico sustentado que há de levar à melhora das condições de vida do povo brasileiro.

II. VOTO DO RELATOR

A propriedade industrial vem sendo objeto de proteção em vários países desde o século XVII. As *patentes*, na Inglaterra e na França, os *privilegios*, na Espanha, são figuras jurídicas que vieram se formando com o passar dos anos, tornando-se normatizadas e reconhecidas a nível internacional, a partir de 1883, quando 11 países (entre os quais o Brasil) firmaram a convenção internacional denominada **União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial**, comumente designada por **Convenção de Paris**. Já o texto original, que viria a ser objeto de inúmeras revisões no correr dos anos, continha os dois princípios fundamentais que são a base da Convenção de Paris: o *tratamento nacional*, que assegura aos estrangeiros as mesmas vantagens que vierem a ser concedidas aos nacionais; e a *prioridade dos direitos*, que concede ao depositante a data do primeiro depósito como válida para os demais, durante o prazo de 12 meses. Passados 110 anos, a Convenção de Paris é um dos mais antigos tratados em vigor no mundo, e conta com mais de 150 países associados.

Boa parte desse êxito deve-se ao fato de que, levando em conta os diferentes níveis de desenvolvimento industrial dos países que a compõem e a influência que uma legislação de propriedade industrial pode ter sobre as economias, a Convenção de Paris sempre deixou a cada país o direito e a responsabilidade de definir e aplicar os vários conceitos de proteção a ser dada, assim como sua amplitude. Cabe ao país determinar que campos de tecnologia serão objeto de patentes, que prazo de proteção deve ser dado a um determinado campo tecnológico, quais os deveres e direitos que estão perilhados no ato de concessão de patentes e registro de marcas. Assim é possível ter uma legislação de propriedade industrial como instrumento de política econômica, cabendo a cada país aplicá-la segundo seus objetivos, ampliando ou alargando prazos de proteção para determinados setores, incluindo ou excluindo certos campos tecnológicos do seu espectro de proteção.

Registre-se que a primeira lei de proteção à propriedade industrial sancionada no Brasil data de 1859. Desde então, sempre vigorou, no País, uma lei de proteção às invenções e marcas.

A partir desta rápida fundamentação histórica e das premissas teóricas que adotamos na análise da matéria, passemos à apreciação do projeto de lei nº 115/93.

Em primeiro lugar, convém registrar que o direito de propriedade industrial está inserido no elenco de direitos e garantias fundamentais do art. 5º da Constituição. Dispõe o inciso XXIX do citado artigo, **verbis**:

"A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

Assinalado constitucionalmente como um direito individual fundamental, este privilégio, entretanto, faz-se revestir do condicionamento ao interesse social, ao qual está também submetido todo um rol de garantias jurídicas tidas anteriormente como absolutas. O próprio direito de propriedade, de limites inatacáveis desde o Direito Romano até o século passado, permeia-se, hoje, de injunções sociais em todas as legislações do

mundo. Na Constituição brasileira esta determinação perpassa diversos dispositivos, tanto no capítulo sobre direitos individuais, como aqueles relativos à ordem econômica, à política urbana e fundiária.

Ou seja, a lei patentária brasileira há que promover a proteção do direito inafastável do inventor. Este escudo legal, entretanto, em nome do interesse público pelo desenvolvimento social e econômico de todos os brasileiros, deve satisfazer a outro imperativo, além do mero atendimento ao reclamo individual. O comando constitucional, do ponto de vista formal, como vimos no art. 5º, inciso XXIX, e do ponto de vista material, pelo conjunto de princípios que inspira nossa Lei Maior, impõe-nos a elaboração de um dispositivo legal que sirva, ao mesmo tempo, como instrumento de política econômica, de indutor de desenvolvimento e de crescimento social.

Sob este enfoque, algumas emendas que apresentamos ao final contribuem para adequar o projeto de lei aos princípios constitucionais vigentes. Procuramos reforçar o caráter de maior proteção aos interesses nacionais, sem restringir os direitos individuais inerentes ao instituto.

Outro aspecto preliminar a ser examinado refere-se ao direito internacional. O Brasil atualmente é signatário pleno da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, de 1967, após retirada das reservas dos artigos 1 a 12 efetuada pelo Presidente Collor, em 1992. Além disso, o Governo brasileiro assinou, no último dia 15 de abril de 1994, os acordos da Rodada Uruguai do GATT, incluindo o acordo referente à propriedade intelectual - o TRIPS, sua sigla em inglês para "Trade Related Intellectual Property Rights", que veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 1994. Estes são os principais instrumentos internacionais relativos à matéria.

Em verdade, o Brasil encontra-se obrigado atualmente pela Convenção de Paris-Revisão de Estocolmo, ratificada desde 1974 e em vigor para dezenas de países e pelo GATT, que entrou em vigor em 01-01-95. Registre-se que o acordo TRIPS, no âmbito do GATT, é bastante extenso e detalhado, sendo, em alguns aspectos, mais amplo e limitante que a própria Convenção de Paris. Sendo assim, não poderia deixar de conter alguns conflitos com o texto da Convenção, o que procuraremos destacar, sempre que tais

contradições e lacunas influenciarem a posição a ser sugerida para a lei nacional. no voto deste relator.

Isto posto, procuramos modelar o projeto de lei de forma a não afrontar os princípios do direito internacional, ao mesmo tempo sem deixar de levar em conta, prioritariamente, o interesse nacional, certos de que, em nosso sistema legal, os tratados adquirem a estatura da lei ordinária, integrando-se em nosso ordenamento, podendo, destarte, ser revogados por lei posterior. Este é o entendimento jurisprudencial há muito sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, resulta que as emendas que propomos enquadram-se plenamente na Convenção de Paris-Revisão de Estocolmo.

Com relação ao acordo de TRIPS, este voto segue inteiramente suas disposições, mesmo quando não nos parecem atuar na direção dos interesses nacionais.

Este é o balizamento relativo ao direito internacional sobre o assunto. O projeto e as emendas deste Relator encontram também neste campo guarida jurídica, sendo aptos ao atendimento dos interesses internacionais do Brasil.

Como último ponto neste exame das preliminares, cabe perquirir sobre a competência desta Comissão para tratar da matéria. A questão não envolve maiores problemas. O entendimento é literal pelo texto do Regimento Interno do Senado Federal. Tanto do ponto de vista dos aspectos jurídicos e formais como pelo exame do conteúdo, esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania reveste-se de integral competência para apreciar o PLC nº 115, de 1993. A apreciação de constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade é tarefa específica desta Comissão em todas as matérias, sendo despidendo reiterar. Quanto ao mérito, insere-se entre as competências deste Colegiado o disposto no art. 101, inciso II, número 4), **verbis**:

"Art. 101 - À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania compete:

II - ressaltadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias de competência da União, especialmente as seguintes:

- 4) *direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário;*"

O projeto de lei sobre propriedade industrial é, essencialmente, uma proposição legislativa envolvendo a disciplina de direitos individuais, relacionando-os com a proteção estatal e com o interesse público. Cuida-se, portanto, de uma lei que envolve aspectos de direito comercial, civil, penal, processual civil e penal, além de direito administrativo. Insere-se, assim, o projeto em tela, no campo de competência plena desta Comissão, seja para os aspectos formais, seja para a análise de mérito.

Com respeito à técnica legislativa, procuramos introduzir algumas modificações visando a harmonização do texto, além de correções meramente gramaticais, ou de sequência numérica.

Após este exame das preliminares envolvidas, e constatada a adequação jurídica do projeto, acrescido das emendas com que buscamos aperfeiçoá-lo, passemos a discussão do conteúdo do mesmo. Dada a complexidade do assunto, formulamos este voto de maneira esquemática abordando, separadamente, os temas que maior controvérsia suscitaram ao longo destes anos. A discussão de cada assunto envolve uma postura teórica e uma formulação de alteração no projeto. Ao cabo deste arrazoado, apresentamos, agrupadas, todas as emendas que achamos por bem indicar. Este parecer faz-se acompanhar, ainda, de dois anexos, para facilitar o entendimento da proposição e suas emendas. No primeiro, apresentamos um quadro com o projeto original de um lado e as emendas de outro, em lugar correspondente ao texto. No segundo, consolidamos as emendas no texto para que se tenha, desde já, a concepção do projeto integral.

1. Exploração efetiva

A proteção à propriedade industrial não pode ser considerada o simples atendimento ao direito natural de compensar o autor da invenção pelos esforços empregados na pesquisa, ou o meio adequado para estimular novos esforços com vistas a novos desenvolvimentos. Para tal tipo de estímulo há formas de recompensa menos onerosas à sociedade que o sistema de monopólios temporários das patentes.

Quando um país concede proteção a invenções e a marcas, ele busca ampliar o estoque de tecnologias que devem estar à disposição da sociedade para a produção de produtos e serviços melhores e mais baratos. A tecnologia patenteada se soma à tecnologia não protegida, tanto de origem interna como externa, e se reflete no aumento da criação de tecnologia própria.

Por esta razão é que cabe aos titulares das patentes concedidas a sua exploração efetiva no país que concede o monopólio, além do integral desvendamento de suas invenções. Só assim será possível acrescentar novos conhecimentos ao conhecimento local disponível, os quais serão apreendidos não só pela leitura dos documentos descritivos, mas também por meio da prática da produção, aperfeiçoando os recursos humanos envolvidos no processo industrial, além de fazer uso dos recursos naturais do país hospedeiro.

Assim, conclui-se que a manutenção de um sistema de patentes só tem sentido para um país que tenta desenvolver-se, se forem cumpridos integralmente os dois deveres básicos cometidos aos titulares das patentes: o desvendamento integral da tecnologia patenteada, seja um processo industrial ou um produto, e a exploração efetiva da patente no país concedente, quer diretamente pelo titular, quer através de licenças concedidas a uma empresa local. Confirma esse entendimento o próprio texto da Convenção de Paris que, nos seus 110 anos de vigência, sempre considerou a falta de exploração efetiva da patente como um abuso do direito do titular.

No PLC nº 115/93, o dever de exploração efetiva está contido, mas de forma indireta, ao prever que a licença compulsória será utilizada para prevenir a não-exploração da patente no território brasileiro. Julgamos conveniente explicitar, no texto do projeto de lei, este entendimento. Louvamos-nos, para tal, no projeto original enviado pelo Executivo à Câmara, que previa um capítulo definindo claramente os deveres dos titulares, entre os quais se sobreleva o de **exploração efetiva**.

Sobre este ponto foram apresentadas 4 (quatro) emendas: a emenda nº 2, do Senador Lourival Baptista, e as emendas ns. 10, 11 e 15, do Senador Odacir Soares.

A emenda nº 2, substitutiva, do Senador Lourival Baptista preconiza:

"Substitua-se a redação do § 1º e seus incisos do artigo 68 do projeto pela seguinte:

§ 1º A importação será considerada exploração efetiva desde que atenda a uma das seguintes condições:

a) quando objeto de ato internacional ou acordo de complementação em vigor no Brasil;

b) quando se tratar de peças, partes, componentes, matérias primas e outros insumos destinados a integrar produtos brasileiros a serem comercializados internamente, observados os índices de nacionalização estabelecidos pela autoridade competente;

c) quando a sua fabricação no País for comprovadamente anti-econômica, considerando o nível de demanda interna e o seu preço em comparação com o produto importado."

As emendas do Senador Odacir Soares configuram as seguintes propostas:

Emenda n' 10 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do parágrafo 1º do art. 68 do P.L.C. 115/93, pela seguinte:

§ 1º - A licença compulsória não será concedida no caso de o titular da patente ou seu licenciado estarem realizando importações do produto patenteado ou obtido através de processo patenteado."

Emenda n' 11 (supressiva):

"Suprima-se o inciso I do § 1º do artigo 68 do projeto"

Emenda n' 15 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do § 1º do artigo 68 do projeto pela seguinte:

§ 1º - Enseja igualmente a licença compulsória a não comercialização do objeto da patente no território brasileiro"

Todas as emendas trabalham no sentido de enfraquecer a exigência de produção local para a concessão da patente. Em nossos estudos, erigimos este requisito como um dos mais importantes para a proteção do interesse nacional. Não se deve considerar nem mesmo a mera atenuação do princípio, como sugere a emenda do eminente Senador Lourival Baptista, passível de definições regulamentares não suficientemente eficazes.

Com este entendimento, rejeitamos as emendas apresentadas, mantendo a redação original.

2. Licenças compulsórias

A licença compulsória é uma das salvaguardas utilizadas pelos países que concedem a proteção de patentes às invenções. Ela atua como mecanismo para coibir os abusos dos titulares das patentes e destina-se, particularmente, aos casos de não-exploração, quando os titulares mantêm o monopólio sobre o produto mas não se decidem a produzi-lo no país.

Ela consiste em uma autorização dada pela autoridade do Estado a um particular, para que ele possa produzir o produto patenteado, contra a vontade do titular da patente. Este último deixou de exercer o seu poder-dever de produzir o produto, e não se dispôs a licenciá-lo voluntariamente para algum interessado. Neste caso, para assegurar que o mercado seja abastecido e com vistas a garantir a exploração do produto no território nacional, a autoridade pública pode conceder a licença compulsória.

A licença compulsória consta do atual Código de Propriedade Industrial, podendo ser exclusiva ou não-exclusiva.

No PLC nº 115/93, a licença compulsória será sempre não-exclusiva. Essa mudança, que visa a compatibilizar o projeto com o texto da Convenção de Paris, reduz drasticamente, no setor produtivo, o interesse de produzir o objeto da patente. A inexistência de exclusividade equivalente à do titular da patente gera, no empresário, a relutância em fazer o investimento necessário, dada a ameaça da concorrência por parte do próprio titular da patente ou de seus licenciados. Daí, é quase impossível alguém aceitar uma licença compulsória.

A licença compulsória mostra-se, historicamente, um instrumento pouco eficaz, sobretudo nos Países em Desenvolvimento, em decorrência de duas razões estruturais:

- a) insuficiência de conhecimentos técnicos sobre o produto, por parte do solicitante da licença, que lhe permitam explorar o invento sem necessitar de ajuda decisiva e substancial do titular da patente;
- b) não-exclusividade da licença, que inibe o solicitante de investir num mercado em que, a qualquer momento, ele poderá sofrer a concorrência de terceiros, e do próprio titular da patente.

Nos casos específicos em que ela pode ter aplicação prática, seria conveniente que fosse exclusiva, como já é previsto no Código em vigor. Tal modificação contrariaria o texto de Estocolmo, da Convenção de Paris, a que o Brasil se ligou há menos de dois anos.

Sobre o tema das licenças compulsórias, o Senador Lourival Baptista apresentou as emendas de ns. 3 e 4, e o Senador Odacir Soares protocolou mais duas emendas, as de ns. 9 e 12, com o seguinte texto:

Emenda nº 3 (supressiva):

"Suprima-se integralmente o artigo 70, seus parágrafos do projeto em epígrafe."

Emenda nº 4 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do artigo 71 e seu parágrafo único do PLC 115/93 pela seguinte:

Art. 71. Nos casos de calamidade, declarado em decreto do Poder Executivo Federal, poderá ser concedida de ofício licença compulsória, temporária e não exclusiva para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. A licença referida no caput se extingue automaticamente com o fim da calamidade que a tiver determinado."

Emenda nº 9 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do caput do art. 68, do PLC 115/93, pela seguinte:

'Art. 68 - () titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão judicial transuada em julgado.'"

Emenda nº 12 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do § 8º, do art. 73, do PLC 115/93, pela seguinte:

§ 8º - () recurso hierárquico da decisão que conceder a licença compulsória será recebido dos efeitos suspensivo e devolutivo. Havendo ação judicial sobre a mesma, os procedimentos do INPI ficarão sobrestados até o trânsito em julgado da sentença decisória, sem prejuízo do direito do titular de explorar a patente.'"

Como se depreende, as emendas visam a enfraquecer o instituto da licença compulsória, em benefício do titular da patente. Mesmo considerando em nosso arrazoado acima que este mecanismo não representa, por si só, uma garantia de defesa do interesse público pelo poder constituído, sabemos que, em conjunto com os outros instrumentos, a licença compulsória pode ser de grande utilidade. Enfraquecer a licença compulsória seria decretar sua completa nulidade. Por este motivo, rejeitamos em nosso voto as emendas apresentadas pelos ilustres Senadores.

3. Caducidade

A caducidade é uma das formas de extinção da patente e pode ser decretada, de acordo com a lei atual, caso não tenha sido iniciada a sua exploração no país dentro de 4 anos após a expedição da patente, ou pela falta de pagamento da retribuição anual.

Trata-se de forte instrumento de pressão para que os titulares das patentes explorem seu invento no país em desenvolvimento. Diante do risco de que seu invento caia em domínio público, podendo ser produzido por qualquer concorrente com suficiente

conhecimento técnico (normalmente empresa estrangeira. De mesmo nível técnico), os titulares das patentes se sentem compelidos a explorá-las no país, seja diretamente, seja por meio de licenciados que eles próprios procuram no mercado.

Funciona como uma ameaça estimulante e não tem por objetivo ser usada, mas sim pressionar pela produção no país, com uso de mão-de-obra e insumos nacionais. Na hipótese de ser decretada, em razão da não-exploração da patente, deixa o campo livre para novas iniciativas de invenções e para a exploração, por qualquer interessado, do produto caído em domínio público.

É o elo final e normal do processo de proteção às invenções: o titular pede patente, obtém-na, com o monopólio para exploração. Não desejando explorá-la diretamente, pode fazê-lo por meio da concessão de licenças de uso a terceiros, sempre remuneradas. Não explorando mesmo assim, pode ser obrigado a conceder licenças obrigatórias a terceiros interessados. Não surgindo interessados por licenças compulsórias, e persistindo a não exploração da invenção por parte do titular, deve ser decretada a caducidade da patente e a consequente queda em domínio público, sob pena de a patente se tornar um privilégio de pura e simples reserva de mercado para produtos importados, o que contraria o seu conceito básico e os interesses do país em que é concedida.

A lei atualmente vigente utiliza a caducidade com todo o seu vigor, em toda sua eficácia possível. Já o PLC 115/93 apresenta uma mudança de extrema importância: a caducidade por falta de exploração passa a depender obrigatoriamente da concessão prévia de uma licença compulsória. Em vez de ser utilizada de maneira independente, como estímulo e pressão para a exploração da invenção no país, a caducidade passa a não ter qualquer valor prático, porque passa a depender necessariamente da licença obrigatória, cuja aplicação é praticamente nula, no caso brasileiro.

Ao implantar a caducidade dependente da licença compulsória, o Projeto em análise ajusta-se ao texto da Convenção de Paris, na Revisão de Estocolmo, a que o Brasil aderiu durante o Governo Collor. A proposição, no nosso entender, contraria o interesse do País, pois deixa de usar a caducidade como um estímulo à produção nacional. Inúmeros países em desenvolvimento têm reclamado, na Convenção de Paris, contra essa exigência, que se mostra totalmente inadequada às condições peculiares de suas economias.

A maioria dos juristas concorda em que a lei nova se sobrepõe ao Tratado. Para a economia brasileira, parece claro que a caducidade deveria funcionar como um instrumento independente da licença compulsória, para que os titulares das patentes se decidam a produzir suas inovações no Brasil ou, não se interessando, deixem o campo livre a que outros o façam, seguindo o espírito da legislação de patentes.

Trata-se de ponto importante da lei, ainda que pouco discutido. Tudo indica que o projeto em discussão inova mal quando subordina a caducidade à licença compulsória. Seria importante mantê-la independente, para que pudesse ser aplicada como forma de pressão sobre os titulares de patentes, forçando-os a produzir no país os produtos novos sobre os quais lhes foi concedido monopólio.

Apesar disso, e cumprindo rigorosamente nosso parâmetro de atender, no voto, tanto a Convenção de Paris quanto o texto do GATT/TRIPS, deixamos de propor a manutenção da caducidade como instrumento independente da licença compulsória.

4. Retroatividade no patenteamento - o "pipeline"

Dá-se o nome de "pipeline" ao mecanismo de exceção que permite a inclusão, como matéria patenteável, de certas invenções que já tenham sido tornadas públicas por qualquer meio. Dizemos exceção porque, sendo de conhecimento público, perderam a característica de novidade, obrigatória para a concessão de patentes.

O instrumento tem sido empregado como disposição transitória em alguns projetos de lei de patentes, para aplicação naquelas matérias que passam a ser patenteáveis na nova lei e não o eram na lei anterior. No caso brasileiro, refere-se a matérias contidas no art. 9º, b e c, da Lei nº 5.772/71 (produtos químicos, químico-farmacêuticos, alimentícios e medicamentos), que passariam a ser patenteáveis pelo PLC 115/93.

O "pipeline" é uma novidade no campo jurídico das patentes. Até hoje, só México e Chile o adotaram, em razão de seu caráter de excepcionalidade, e o fizeram, por pressão externa, no bojo de uma negociação mais ampla. No caso do Chile, excluiu-se do "pipeline" justamente o setor farmacêutico.

Nos termos em que está previsto no PLC nº 115/93, o dispositivo permitiria patentear, no Brasil, as invenções já divulgadas no exterior, que não tenham sido objeto de patente, nem comercializadas em qualquer país. Como a concessão de patentes demora 5 (cinco) anos, em média, o "pipeline" brasileiro equivaleria a reconhecer que, se a nova lei, com esta redação, passar a vigor em 1995, ela terá retroatividade de 5 anos para as invenções relacionadas com produtos químicos, químico-farmacêuticos, alimentícios e medicamentos, como se tivesse sido sancionada em 1990.

Não há qualquer razão que justifique a adoção desse instituto nos termos colocados no PLC 115/93. A proteção excepcional a essas invenções mediante o uso do "pipeline" só pode ser considerada como uma concessão adicional às empresas que as desenvolveram, e não atende a qualquer interesse da economia nacional.

É importante acentuar que o Grupo Técnico Interministerial, criado pelo Poder Executivo para elaboração e avaliação do projeto de patentes, manifestou-se contrário à adoção do "pipeline".

Nessas condições, optamos por eliminar o que se acordou denominar "pipeline", previsto no PLC 115/93, nos arts. 228 e 229, por atentar contra o princípio maior da novidade.

Admitiu-se, contudo, em virtude exclusivamente da ratificação do GATT/TRIPS, uma retroatividade mínima, até a data preterita de entrada em vigor da OMC, e que se materializa com a nova redação que apresentamos para o art. 227.

Sobre este ponto do projeto de lei foi apresentada a emenda nº 5 (substitutiva), de autoria do Senador Lourival Baptista, no seguinte teor:

"Substitua-se a redação do artigo 228 do projeto em epígrafe pela seguinte:

"Art. 228. Aos pedidos de patente depositados no exterior relativos as materias de que tratam as alíneas b e c do artigo 9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, será assegurada a concessão de patente, se requerida no Brasil, dentro de 6 (seis) meses a partir da vigência desta lei, desde que:

I - seu objeto não esteja disponível no mercado brasileiro;

II - seu objeto esteja disponível no mercado brasileiro por iniciativa exclusiva do titular da respectiva patente, ou seus sucessores;

III - projeto para a exploração do objeto da patente não esteja em fase de efetiva instalação.

§ 1º. Fica assegurado, para os pedidos de patente depositados com base neste artigo, o prazo remanescente da patente em vigor no primeiro país onde foi feito o depósito, observados os limites previstos no artigo 40.

§ 2º. Fica assegurado aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no País o direito de obter patente nas condições previstas neste artigo, observados os seus incisos I, II e III, independente de depósito no Exterior.

§ 3º. O INPI fará apenas o exame formal dos pedidos de que trata este artigo, devendo a decisão ser proferida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do requerimento.

§ 4º. A eficácia da patente concedida nos termos do parágrafo anterior ficará condicionada quando for o caso à concessão da patente no primeiro país onde foi feito o depósito."

Em vista da não aceitação do princípio do "pipeline", em nosso parecer, somos levados a rejeitar a presente emenda.

5. Patentes farmacêuticas

O setor farmacêutico tem sido, em todo o mundo, um mercado caracterizado por forte intervenção governamental. Isso resulta de sua importância social e, sobretudo, do conflito constante entre empresas estrangeiras, empresas nacionais e sistemas nacionais de saúde, estes últimos muito sensíveis aos altos preços dos medicamentos.

A indústria farmacêutica mundial é um oligopólio diferenciado por produtos, em que 20 empresas respondem por 52,6% da produção mundial (1990).

A indústria farmacêutica, no Brasil, é composta de 400 empresas, que faturam cerca de 3 bilhões de dólares por ano, para o ano de 1990. Deste total, 80% foram faturados por 50 empresas estrangeiras. Os demais 20% são divididos entre empresas

nacionais, das quais as 300 menores faturam, juntas, menos de 1%. O brasileiro consome cerca de US\$ 17 per capita (1990) e o mercado brasileiro equivale a cerca de 1,5% do consumo mundial.

A importância estratégica deste setor, o custo social elevado gerado pelo monopólio e a necessidade de desenvolver a produção interna são razões para que inúmeros países tenham negado patenteabilidade à indústria farmacêutica.

A Alemanha só concedeu patentes de produtos farmacêuticos em 1967; a Suíça, em 1977, quando já era a terceira exportadora mundial; a Itália passou a conceder em 1978, por decisão de sua Suprema Corte, atendendo à reivindicação de 18 empresas estrangeiras; e o Japão, em 1976, quando já era o segundo produtor mundial e suas empresas detinham 80% do mercado interno. A Espanha, compelida a reconhecer patentes farmacêuticas para entrar na Comunidade Européia, fê-lo em 1986, mas com vigência somente a partir de 1992.

Entre os países em desenvolvimento, a Índia não reconhece patentes para fármacos, a Argentina e a Venezuela só reconhecem para processos e o México concordou, em 1986, em reconhecê-las, estabelecendo, entretanto, um período de carência de 10 anos para o patenteamento de produtos.

O Brasil reconheceu patentes farmacêuticas (processo e produto) até 1945, quando foi abolida a patente de produto. Registre-se que, apesar do reconhecimento das patentes, nenhuma invenção de fármaco ocorreu no Brasil até então. Em 1969, aboliu-se também a patente de processo, o que foi mantido no Código de Propriedade Industrial de 1971. O PLC 115/93, em análise pelo Senado, prevê o retorno ao patenteamento de fármacos, tanto de produtos quanto de processos.

As invenções de medicamentos são, em sua quase totalidade, geradas por processos químicos. Nos países que concedem patentes para o setor farmacêutico, elas podem ser protegidas por patentes de produto e por patentes de processo. Patente de processo protege o caminho técnico percorrido para obtenção de determinado produto. Havendo vários processos para chegar-se ao produto, a patente de processo protege apenas aquele que foi seguido com êxito pelo inventor. Já a patente de produto é mais poderosa,

uma vez que bloqueia qualquer possibilidade de produção do produto, por qualquer processo, ainda que para outras utilizações comerciais.

Diferentes países, quando passaram a reconhecer patentes farmacêuticas, de início limitaram-se aos processos: só anos depois passaram a reconhecer patentes de produtos.

Não se pode esperar que a volta das patentes leve a um aumento de pesquisa por parte das empresas estrangeiras no nosso país. Está provado que é economicamente inviável dispersar a pesquisa. Em 1990, os gastos de pesquisa e desenvolvimento das empresas americanas no exterior se concentraram em 70% na Europa Ocidental, 20% no Japão e Austrália e apenas 10% no resto do mundo. A Roche, empresa suíça que detém a maior parcela do mercado brasileiro, tem seus centros de pesquisa concentrados na própria Suíça, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. É que invenções e transferência de tecnologia são relativamente insensíveis à proteção de propriedade industrial. São mais importantes fatores como baixa taxa de inflação, estabilidade de preços e disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados.

Há reconhecimento generalizado de que as empresas farmacêuticas merecem uma compensação pelo risco de pesquisas que levam a novos produtos. O que se discute é se essa compensação deve vir sob a forma de patentes, um instituto que concede monopólio temporário, durante o qual a ausência de competição pode levar, e tem levado, a enormes elevações de preços nos medicamentos. Mesmo mantendo patentes, o governo americano reagiu estimulando o crescimento do mercado de genéricos, por meio do Taxman-Hatch Act, de 1984. A Inglaterra criou as licenças compulsórias para "uso da Coroa", de aplicação específica nos medicamentos a serem usados pelo "National Health Service", órgão equivalente ao nosso INSS.

Finalmente, vale lembrar que as empresas brasileiras não conseguiram ampliar sua participação no mercado, apesar da ausência de patentes na lei atualmente em vigor. Tal argumento, usado para fundamentar a concessão de patentes, não procede, pois sabe-se que o não reconhecimento de patentes só produz efeitos quando inserido numa política industrial maior, com apoio às empresas nacionais, sobretudo pelo direcionamento do poder de compra do Estado.

Não há razões que recomendem patenteabilidade de produtos farmacêuticos, se levarmos em conta o sistema produtivo nacional e o interesse do consumidor. Curvamo-nos, entretanto, ao examinar este assunto, ao disposto no texto aprovado do GATT/TRIPS, que obriga ao patenteamento de processo e de produto em todos os setores tecnológicos.

Não se pode perder de vista, entretanto, que há, no país, um grande número de empresas nacionais produzindo fármacos em suas diversas fases de produção, que não contam com estrutura e recursos econômicos e tecnológicos equivalentes aos detidos pelas empresas internacionais ligadas ao setor farmacêutico. A criação de patentes farmacêuticas tende a ampliar as diferenças entre as empresas nacionais e as internacionais, tornando difícil a sobrevivência daquelas que não têm mercados complementares, criando uma concentração indesejável, com reflexos sérios do ponto de vista do consumidor. Conscientes disso, buscamos uma solução parcial para as empresas nacionais, ao aproveitar, na lei nacional, um prazo de transição para entrada em vigor do patenteamento de invenções farmacêuticas, nos termos previstos e concedidos pelo GATT/TRIPS.

Tal decisão permitirá às empresas nacionais do setor condições razoáveis de sobrevivência, e lhes permitirá concentrar seus esforços em nichos específicos de pesquisa que possam propiciar sua permanência no mercado e, no futuro, oferecer possibilidades de participação mais ampla nesse mercado tão importante.

Neste ponto, vale sugerir que uma importante reestruturação dos órgãos governamentais que têm atribuição sobre a execução da política de propriedade industrial, em particular o INPI, deva ser realizada, no sentido de adequar recursos humanos e administrativos à nova legislação, mais complexa e mais exigente. Esta, a razão básica que nos leva a indicar um período de transição de 5 (cinco) anos para a entrada em vigor da nova Lei.

6. Patenteamento de Biotecnologia

A longa tramitação do Projeto de Lei que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial na Câmara dos Deputados e no Senado Federal revelou, ao longo dos diversos depoimentos, audiências públicas e debates realizados em torno do assunto, a absoluta falta de consenso a respeito das condições de patenteamento para seres vivos.

As discussões revelaram que as particularidades dos seres vivos expõem um grande conjunto de dificuldades para seu enquadramento nas condições estabelecidas pelo sistema de patentes. Conceitos como atividade inventiva e novidade, nem sempre facilmente aplicáveis a inventos inanimados, mostram-se ainda mais difíceis de serem caracterizados ao se tratar de inventos biotecnológicos.

Parece haver consenso na sociedade brasileira quanto à inconveniência da concessão de patentes para os seres vivos superiores, plantas e animais. As imprevisíveis consequências de ordem científica, ética, social e econômica decorrentes da aprovação de tal medida ajudaram a formar a opinião das principais lideranças nacionais no sentido de rechaçá-la, o que se reflete no pequeno número de controvérsias a respeito do assunto.

A decisão de não permitir o patenteamento de matérias vivas encontra amparo na forma com que as discussões em torno do assunto vêm sendo tratadas em todo o mundo. Os Estados Unidos, o Japão e vários países da Europa demonstram cautela na adoção de medidas legais com esse intuito. A mais expressiva manifestação dessa postura foi a recente rejeição, pelo Parlamento Europeu, da diretiva que dispunha sobre a proteção legal de invenções biotecnológicas, a qual se encontrava em discussão há mais de sete anos. Sua rejeição expressa um forte sinal de preocupação da sociedade europeia com os efeitos de tais medidas em diversos setores da sociedade.

No que se refere ao patenteamento de microorganismos, as discussões mostram-se distantes de um mínimo de consenso. Tais seres têm sido utilizados em um grande conjunto de experimentos visando à geração de fontes alternativas de energia, ao melhoramento de rebanhos e de culturas agrícolas, à produção de soros, vacinas e outros medicamentos para a saúde humana e animal, à produção de animais e plantas transgênicas dotadas de propriedades químicas de grande interesse para a agricultura, entre inúmeros outros de grande relevância para o desenvolvimento econômico e social do planeta. Apesar de tão grande leque de aplicações, o entendimento a respeito do tratamento patentário a estes inventos, porém, mostra-se longe de pacífico.

Apesar das dificuldades para a obtenção de consenso em torno do assunto, a possibilidade de patenteamento de microorganismos tem sido uma opção adotada por vários países. No caso do Brasil, a recente assinatura, pelo Executivo, e aprovação, pelo Congresso

Nacional, do texto do TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), discutido no âmbito do GATT, força o País a seguir a postura assumida, principalmente, pelos países mais desenvolvidos (o texto aprovado do TRIPS admite a exclusão da patenteabilidade de plantas e animais, exceto para microorganismos).

A maior dificuldade reside, de imediato, na própria conceituação do termo microorganismo. Se a inexistência de consenso para tal definição na comunidade científica não gera mais do que acalorados debates acadêmicos, a imprecisão do conceito no corpo da lei de propriedade industrial pode levar a interpretações mais abrangentes - como, aliás, tem-se revelado a prática no mundo desenvolvido -, transportando tais questões da esfera administrativa do órgão nacional de propriedade industrial para os tribunais judiciais.

Não obstante a nítida inconveniência de tal transposição - existente de forma clara em países desenvolvidos como os Estados Unidos e alguns da Europa -, questiona-se, aqui, a capacidade técnica e operacional de nosso sistema judiciário para julgar tais questões. Certamente, mais uma vez, o sistema judiciário trabalharia a reboque de advogados ditos especializados no assunto, os quais têm, naturalmente, como maior interesse, a concessão ampla e irrestrita de patentes a todos os tipos de inventos.

A fim de evitar tal tipo de pendência jurídica, propomos alteração ao Projeto de Lei com a inclusão da definição de microorganismo transgênico como parágrafo do artigo 18, que trata das invenções e dos modelos de utilidade não patenteáveis. Embora tal definição possa ser questionada sob o ponto de vista exclusivamente biológico - uma vez que não há qualquer consenso em torno da matéria -, o conceito deverá ser válido para os efeitos da presente Lei, especialmente para assegurar que nenhum tipo de interpretação jurídica leve ao patenteamento de seres vivos superiores, animais ou vegetais.

Outra relevante mudança de ordem conceitual por nós adotada refere-se à inclusão dos microorganismos transgênicos entre os modelos de utilidade, e não mais entre as invenções. A definição de modelos de utilidade dada pela lei de propriedade industrial em vigor considera-os como "toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático". Dessa forma a opção de inclusão de microorganismos transgênicos nessa categoria justifica-se a partir da consideração de que a manipulação genética consiste, essencialmente, em um ato inventivo que resulta de

aperfeiçoamento de microorganismo existente, com o fim de utilização em processo industrial específico.

Ainda na área conceitual, entendemos que a redação do inciso IX do artigo 10, pode ser melhorada, a fim de manifestar maior clareza no princípio que explicita e de eliminar a superposição das expressões "genoma" e "germoplasma", de mesmo significado. É introduzido o conceito de genoma, a fim de possibilitar um melhor entendimento da matéria e dirimir, *a priori*, algumas das controvérsias que certamente serão levantadas.

Optamos também por alterar a redação do inciso III do artigo 18 que, juntamente com seu atual parágrafo único, revelam-se extremamente ambíguos e de difícil entendimento. A razão de tal confusão origina-se no grande número de emendas que foram apresentadas ao dispositivo durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, o que resultou na aprovação de um texto que procura contemplar a variada gama de interesses políticos em questão. A emenda apresentada sugere uma redação mais precisa para o inciso, permitindo, ainda, a supressão do que dispõe seu parágrafo.

Mantém-se claro, assim, que a única forma de vida passível de patenteamento é o microorganismo transgênico, com uma única aplicação industrial específica, o que impedirá a concessão de patentes do tipo "guarda-chuva", que levam ao estabelecimento de reservas de mercado para inovações presentes e futuras, na forma de monopólios absolutos, em campos inteiros do desenvolvimento científico-tecnológico. A esse respeito, tomem-se como exemplos, as patentes relativas a algodão e soja transgênicos, concedidas recentemente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, já se encontra depositado no INPI pedido semelhante para concessão de patente de algodão transgênico.

O Projeto aprovado na Câmara dos Deputados apresenta, ainda, outros dispositivos que podem, por interpretações forçadas, da Lei, contrapor-se à idéia de que um microorganismo só possa ser patenteado quando sua utilização se vincular a um processo industrial específico. Tal idéia, portanto, precisa ser melhor caracterizada, a fim de impedir o patenteamento isolado de microorganismos e a concessão das citadas patentes "guarda-chuva". Por raciocínio análogo, deve-se assegurar que os processos biotecnológicos se restrinjam à utilização em um único processo industrial.

Com esse objetivo, apresentamos emenda que limita o alcance dos direitos patentários, por meio da inclusão de três parágrafos ao artigo 22, a fim de impedir que os direitos do detentor da patente se estendam a todo e qualquer uso subsequente do microorganismo ou do processo biotecnológico protegido. No mesmo artigo, optamos por introduzir o conceito de processo biotecnológico, uma vez que se trata de expressão alvo de muitas controvérsias, a exemplo do conceito de microorganismos transgênicos.

É pressuposto do sistema mundial de patentes a descrição clara e suficiente do objeto patentado. Dessa forma, em contraposição aos direitos do proprietário da patente, encontra-se o dever de tornar o seu invento público, de forma a permitir a livre circulação do conhecimento. No caso dos inventos biotecnológicos, porém, o relatório descritivo nem sempre é suficiente para descrever com clareza o objeto alvo de patente, dada a diversidade de características desses inventos em relação aos objetos inanimados. Dessa forma, a suplementação do relatório com o depósito da matéria viva em instituição especializada, tornou-se prática mundialmente adotada e consagrada, especialmente a partir da aprovação do Tratado de Budapeste.

O Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993, no entanto, não obriga o depósito de material biológico, restringindo sua necessidade aos casos em que o material não possa ser descrito na forma preconizada pela Lei. Portanto, com o objetivo de tornar claro que o depósito da matéria viva é um ato suplementar obrigatório do relatório e não substitutivo dele, mais uma vez, deixar absolutamente claro que a única forma viva patenteável é o microorganismo transgênico vinculado a um processo industrial específico, propomos emenda que altera a redação do parágrafo único do artigo 24:

Não se exaurem aí, no entanto, as brechas do PLC 115/93 que possibilitam chegar, a partir do patenteamento de processos biotecnológicos, ao patenteamento indireto de produtos obtidos por meio desses processos. A redação do inciso II do artigo 42, que assegura direitos ao titular da patente sobre processos ou sobre produtos obtidos por processo patentado, deve ser modificada a fim de deixar absolutamente claro que tais direitos só existem caso o produto seja obtido diretamente do processo patenteado e, principalmente, que tal produto seja, em si, patenteável. Dessa forma, mostra-se importante restringir, nesse direito, os casos de não-patenteabilidade, tal como definidos nos artigos 10 e 18 da Lei.

De igual importância mostra-se o disposto no inciso V do artigo 43 do PLC 115/93. O referido inciso trata de princípio consagrado no tratamento legal normalmente dado aos cultivares e é conhecido como a "Isenção do Melhorista". Sua inserção no presente Projeto de Lei visa a assegurar os direitos do melhorista na obtenção de novas variedades vegetais, garantindo-lhe a possibilidade de utilizar matéria viva patenteada como fonte inicial de variação ou de propagação para obter outros produtos. A restrição de que tal utilização se faça "sem finalidade econômica", no entanto, contradiz a própria essência da atividade profissional do melhorista, uma vez que não há investimentos em pesquisa aplicada sem objetivos financeiros. A emenda propõe, assim, a supressão da expressão citada.

A completa percepção do significado e do alcance social e econômico do patenteamento de matérias vivas exige, por parte do Congresso Nacional, a maior cautela e responsabilidade. O País debruça-se, nesse momento, sobre uma profunda revisão de sua lei de patentes, na qual conceitos fundamentais como "pipeline", produção local, importação paralela, licença, compulsória e caducidade têm-se mostrado essenciais para a concepção de um novo instrumento legal que se revele importante tanto para o desenvolvimento interno do País como para seu adequado posicionamento na economia mundial.

A complexidade e a relevância do tema supõe tratamento especial e diferenciado, a que nos propusemos neste relatório. É importante observar, porém, que outros temas correlatos da maior importância não têm sido discutidos com a profundidade exigida. A elaboração de uma legislação para proteção de variedades de plantas, por exemplo, não apenas é uma exigência do Acordo TRIPS assinado pelo Brasil, como também revela-se um instrumento mais adequado, para a matéria, do que o tratamento patentário que alguns setores da sociedade pretendem impor-lhe.

A esse respeito, é importante observar que já foi promovida uma riquíssima discussão com a participação de toda a sociedade brasileira relacionada com o assunto, o que deu origem a um exaustivamente debatido anteprojeto de lei sobre cultivares vegetais. Tal anteprojeto, porém, apesar de já encontrar-se em mãos do Ministro da Agricultura, não foi ainda encaminhado ao Congresso Nacional.

A discussão dos inventos biotecnológicos situa-se, também, no escopo de outra discussão da maior relevância - a utilização e o acesso aos recursos genéticos do País. O Brasil

situa-se entre os países de maior diversidade biológica do planeta. Não restam dúvidas de que as novas fronteiras de setores vitais como a agricultura ou a indústria farmacêutica passarão pelo domínio - posse e uso - dos materiais biológicos. O modo como as disputas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento serão resolvidas - se o forem - afetará profundamente o desenvolvimento de tecnologias para uso, avaliação e proteção desses recursos. Nesse contexto, um sistema de proteção à propriedade industrial inadequado acentuará as injustiças na distribuição dos benefícios da exploração da biodiversidade e minará os esforços de conservação que se pretenda fazer em nosso País.

O Brasil aprovou, recentemente, a Convenção da Biodiversidade - assinada durante a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -, a qual se propõe a instituir mecanismos de utilização e de conservação da diversidade biológica, bem como as relações entre os países detentores dos recursos genéticos e aqueles que possuem as tecnologias necessárias para explorar tais recursos. Nesse contexto, portanto, a discussão de mecanismos de proteção à propriedade intelectual para inventos biotecnológicos, dissociada da elaboração de uma política mais ampla para utilização da biodiversidade nacional, parece-nos um equívoco a ser evitado.

A esse respeito, mostra-se essencial aqui lembrar o que expõe o Relatório do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ("O Desafio do Desenvolvimento Sustentável"); um documento oficial do Governo brasileiro:

A internacionalização da legislação sobre propriedade industrial aplicada aos produtos biológicos, conforme proposta por alguns países desenvolvidos, permitirá a apropriação legalizada daqueles recursos pelos países mais avançados, que possuem uma vantagem indiscutível em relação aos países em desenvolvimento, no que se refere às técnicas de utilização de recursos genéticos.

Sabe-se hoje que o verdadeiro controle sobre os recursos genéticos está no acesso à informação do material genético e na possibilidade de seu uso, através do domínio das técnicas de manipulação. Portanto, qualquer (destaque nosso) lei sobre propriedade intelectual aplicada a essa área tenderá a beneficiar

aqueles países onde as técnicas de utilização de recursos genéticos estão mais avançadas. (Página 167)"

Ressalte-se que a questão, aqui, não se resume a um posicionamento contrário ou a favor do patenteamento de biotecnologias. O direito do inventor, como já dissemos, deve sempre ser preservado. O que se discute, no momento, é a compreensão da matéria e do seu alcance, o que nos parece longe de ter sido alcançado, não só na sociedade brasileira, mas também nos países ditos desenvolvidos. A imensa quantidade de causas sendo levadas às barras dos tribunais ilustra o quanto de desconhecimento ainda reveste o tema.

Por todo o exposto, as emendas por nós apresentadas propõem inúmeras modificações aos dispositivos do PLC 115/93 relacionados com o patenteamento de matérias vivas, tendo como objetivo principal eliminar ambiguidades presentes no Projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Obtém-se, assim, a certeza da clareza legislativa suficiente para assegurar que a única possibilidade de patenteamento de matérias vivas refere-se aos microorganismos transgênicos, desde que vinculados a um processo industrial específico. Outras alterações visam a impossibilitar a extrapolação dos direitos de patente nessa área, seja pela ampliação do conceito de microorganismos - motivo de algumas definições propostas - ou pela proteção dada a produtos obtidos a partir de processos patenteados - para a qual propusemos explícita ressalva para os casos de produtos, em si, não patenteáveis.

Pelos mesmos motivos acima expostos, tendo considerado o patenteamento de microorganismos na esfera da definição oferecida, somos levados a rejeitar as duas emendas apresentadas sobre o assunto, ambas de autoria do Senador Odacir Soares, de ns. 6 e 13, que propõem:

Emenda nº 6 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do inciso III do artigo 18 do projeto pela seguinte:

'III - seres vivos, exceto microorganismos.'

E, em consequência, suprima-se o parágrafo único."

Emenda nº 13 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do inciso III do artigo 18 pela seguinte, eliminando-se, por consequência, o seu parágrafo único:

'Art. 18.

.....
 III - As invenções relacionadas a seres vivos, com exceção daquelas relacionadas a microorganismos, sendo patenteáveis tanto as invenções que sejam realizadas utilizando microorganismos quanto as que resultem em microorganismos propriamente ditos, incluídos neste conceito todos os tipos de microorganismos tais como bactérias, fungos, algas, vírus, micoplasmas, protozoários e, de uma maneira geral, as células que não se reproduzam sexualmente."

7. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O PLC nº 115/93 transforma o Instituto Nacional da Propriedade Industrial em órgão de registro automático e passivo, esquecendo-se de que os contratos de transferência de tecnologia, objeto ou não de patentes, muitas vezes apresentam-se repletos de cláusulas restritivas a produção e à comercialização dos produtos, retratando a situação de desequilíbrio reinante entre o detentor da tecnologia e o adquirente. Essas cláusulas restringem a ação da empresa adquirente, que pode ser limitada na sua produção ou proibida de exportar, contrariando frontalmente o interesse da economia brasileira. Não é possível que um órgão público abdique de seu papel de instrumento de política econômica e de controle, para transformar-se em cartório e registrar contratos sem qualquer atuação crítica, consagrando oficialmente condições injustas e contrárias ao interesse nacional.

E reconhecido em toda a comunidade econômica mundial a situação de evidente desequilíbrio nas condições da comercialização da tecnologia entre os concedentes e os adquirentes, que levaram a maioria dos países a formular diplomas legais que impeçam a imposição de cláusulas restritiva, e a dar maior poder de negociação à empresa nacional. Organismos do porte da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) têm estimulado o controle e a erradicação das cláusulas restritivas no comércio da tecnologia, por meio da ação de organismos nacionais de controle, como o INPI.

Não se deseja que o INPI seja autoritário e casuista. Mas pretende-se que ele possa agir como instrumento de política econômica, controlando os abusos do comércio de tecnologia, nos estritos limites da legislação pertinente.

Somos pela manutenção do INPI como órgão controlador do fluxo de tecnologia, e contrários a sua transformação em órgão de registro, fazendo concorrência aos cartórios, com publicação de contratos para simples produção de efeitos em relação a terceiros.

8. Direitos do titular

A definição dos direitos do titular de patentes prevista no art. 42 e seus parágrafos do PLC nº 115/93 consagra uma ampliação em relação aqueles que são normalmente reconhecidos ao titular.

A grande maioria das leis de patentes consagra como direitos básicos concedidos pelas patentes a propriedade e o uso exclusivo, derivando os vários direitos em relação a terceiros. Ao tentar o detalhamento, o legislador corre o risco de errar por omissão ou por excesso. No caso em análise, expressões como exportar são claramente mal empregadas, pois a exportação inclui uma venda, além de ser matéria ligada a legislação específica, não configurando, em si, nenhum ilícito contra os direitos de patente.

Entendemos, então, que o texto deveria ser emendado no sentido de consagrar os direitos básicos do titular, deixando campo para a doutrina e para a jurisprudência. Lamentavelmente, o texto do GATT/TRIPS, num esforço de padronização, explicita, de forma quase tão ampla quanto o PLC 115/93, os direitos que devem ser atribuídos aos titulares. Ficamos, uma vez mais, obrigados a aceitar tal explicitação, uma vez que nos dispusemos a considerar como um dos parâmetros do voto, o texto do GATT/TRIPS.

No que diz respeito às delimitações entre produto e processo, a amplitude dos direitos do titular da patente é também conceito consuetudinário fortemente embasado na doutrina e na jurisprudência. Esses direitos se concentram no produto que é objeto de patente e no processo patenteado, que não podem ser copiados sem autorização, o que se

constituiria em infração ao direito do titular. A extensão do direito contido no processo patenteado ao produto por este obtido contraria a doutrina patentária e acaba por falsear a lei ao criar uma super-patente, a de "processo + produto", que não existe na maioria das legislações dos países que dispõem de leis de propriedade intelectual.

A proteção ao processo patenteado deveria restringir-se aos métodos e técnicas utilizados na fabricação do produto. Se provado que eles foram copiados indevidamente, contrariando os direitos do titular da patente de processo, este terá o direito de impedir a continuação do uso e a indenização de perdas e danos pelos prejuízos advindos; mas não terá qualquer direito sobre o produto final, pois este não está protegido pelo monopólio concedido. O texto do GATT/TRIPS estende o direito do titular de patente de processo até o produto originário diretamente do processo patenteado. Mantivemos, por coerência, tal conceituação em nosso voto.

Da mesma forma, não é admissível punir o fabricante de componente de produto patenteado, pois o componente não se acha sob a proteção de qualquer direito de propriedade industrial. Tal alargamento da proteção da patente é iniquo e injustificável, podendo tornar-se foco de arbitrariedade.

Por último, não se encaminha na melhor das direções a reversão do ônus da prova previsto no § 2º do art. 42. Sem ter custo de prova, o titular da patente passaria a ser estimulado a propor demandas judiciais, cujo preço e duração viriam a desestabilizar os concorrentes demandados.

É princípio de direito que o ônus da prova cabe ao autor da acusação. O julgamento prévio de que *"ocorrerá violação de direito de patente de processo quando o possuidor ou o proprietário não comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente"* traz um jugo injustificável ao acusado, e é medida de autoridade conducente à prática de injustiças, só concebível em um regime de exceção.

Apesar disso, o texto do GATT/TRIPS prevê casos em que o ônus da prova caberá ao acusado, nos eventuais processos de contrafação a patente de processo.

Aceitamos tal modificação em nosso voto, nos exatos termos aprovados pelo GATT/TRIPS.

Sobre os direitos do titular, o Senador Odacir Soares apresentou duas emendas, as de ns. 7 e 14, das quais aceitamos a primeira em nosso voto. Com este aproveitamento, o projeto fica suprimido do parágrafo único do art. 40, conforme preconiza esta emenda. De outro lado, não pôde ser aceita a emenda de nº 14, que cria um sistema de duração da patente a partir da concessão, e não do pedido, conforme já vem sendo praticado ao longo de todos estes anos. A emenda nº 7 (acatada) e a nº 14 (rejeitada), têm a seguinte redação:

Emenda nº 7 (supressiva):

"Suprima-se o parágrafo único do artigo 40 do projeto de lei em epígrafe."

Emenda nº 14 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do parágrafo único do artigo 40 pela seguinte:

"Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferior a 17 (dezessete) anos para as patentes de invenção e a 7 (sete) anos para as patentes de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior."

Como se vê, as emendas têm comandos contrários entre si e somente uma delas poderia ser aproveitada.

9. Exaustão de direitos e importação paralela

A introdução do conceito de exaustão de direitos na área de patentes constitui um ponto positivo aproveitado pelo PLC nº 115/93. Trata-se de entendimento jurídico segundo o qual os direitos do titular da patente estão atendidos sempre que o

produto ou processo utilizado no país tenha sido adquirido do próprio titular ou de um de seus licenciados, seja ou não do licenciado estabelecido no território do país que concedeu a patente. Tal entendimento foi defendido pelo Grupo Interministerial criado pelo Executivo, como um meio eficaz de evitar abusos na definição de preços dos produtos, por parte do licenciado. A maioria dos países do mundo o utiliza, inclusive os países membros da União Europeia. Acha-se consagrado no projeto de lei de Patentes aprovado recentemente pelo Congresso Argentino, onde é considerado ponto fundamental na política de prevenção de abusos de preços, por parte das autoridades econômicas.

Mantivemos intocado o texto do PLC nº 115/93, no que se refere a exaustão de direitos e importações paralelas.

Por estes motivos, rejeitamos as duas emendas apresentadas sobre o tema, as de ns. 1 e 8, de autoria, respectivamente, dos Senadores Lourival Baptista e Odacir Soares, com a seguinte redação:

Emenda nº 1 (supressiva):

"Suprima-se o inciso II do artigo 43 do PLC 115 93."

Emenda nº 8 (substitutiva):

"Substitua-se a redação do inciso II, do art. 43, do PLC 115 93, pela seguinte:

"II - a produto fabricado de acordo com patente de processo, ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente."

10. Prazo de transição

As modificações constantes do PLC nº 115/93 são de enorme transcendência para a economia brasileira, e exigirão mudanças comportamentais e estruturais no campo da Propriedade Intelectual. A adaptação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para

os novos campos tecnológicos a serem objeto de patentes exigirá um trabalho sério e longo, de preparação da regulamentação interna e de formação de recursos humanos. Ressalte-se o campo dos microorganismos e dos processos biotecnológicos, em que uma real e longa aprendizagem devesse ser realizada com os técnicos atuais e com aqueles que deverão ser contratados para dar ao INPI a massa crítica necessária ao exame acurado e responsável dos pedidos de patentes. Prevendo tais necessidades, o próprio acordo GATT/TRIPS previu um prazo de transição de até cinco anos para que os países em desenvolvimento se preparem para as novas regras da propriedade intelectual, padronizadas para o mundo inteiro. Além disso, entendeu que aqueles países que passem a estender proteção patentária a setores tecnológicos que não protegiam em seu território até então, devem dispor de um prazo adicional de outros cinco anos, para dar início à aplicação das disposições sobre patentes desse setor.

Consideramos importante aproveitar-se esse período de transição proposto pelo GATT/TRIPS, não só para que o país possa se preparar para as novas regras, como também para que a evolução do patenteamento de biotecnologia tenha seus desdobramentos nas várias partes do mundo, podendo ser aproveitada no Brasil toda essa evolução e as análises que possam levar a um consenso sobre a amplitude do campo a ser protegido e das consequências que este patenteamento pode trazer para toda a economia brasileira.

Em nosso voto, estamos propondo o aproveitamento de período de transição de cinco anos previsto no GATT/TRIPS, para a entrada em vigor da lei que resultar deste PLC nº 115/93, em virtude das necessidades tanto de reestruturação dos órgãos de propriedade industrial, quanto de adaptação dos setores produtivos nacionais às novas regras, particularmente, por parte daquelas indústrias utilizadoras de tecnologias que passam a ser patenteáveis.

11. Modificações de redação.

Além das modificações resultantes dos pontos acima mencionados, tivemos o cuidado de aportar ao projeto certo número de emendas redacionais, seja para tornar mais claro o texto, seja para adequá-lo às mudanças propostas.

O resultado deste trabalho leva em consideração, deliberadamente, as disposições contidas no tratado do GATT/TRIPS. Trata-se de documento negociado pelo Executivo nos últimos anos, que, pela sua complexidade e extrema importância, merecia ter sido melhor e mais longamente examinado pelo Congresso Nacional. Suas consequências sobre a economia do país deverão ser objeto de avaliação e discussão por toda a sociedade, nos próximos anos, esperando-se que o Poder Executivo, assim como toda a sociedade brasileira, voltem a discuti-lo caso seus preceitos e princípios venham a reafirmar as possibilidades de levar-se este país aos níveis de desenvolvimento a que seu povo aspira.

Isto posto, e após profunda reflexão sobre o assunto, decidimos votar pela aprovação do PLC nº 115/93, com as alterações propostas nas emendas que acompanham este voto. Entendemos que tais modificações aperfeiçoam, na medida do possível, o projeto aprovado na Câmara dos Deputados e visam a atender a busca de equilíbrio desejada entre os direitos dos titulares de patentes e os interesses maiores da economia nacional.

Depois de apresentado o Relatório e Voto de minha autoria, até o início das discussões, foram apresentadas, por meus ilustres pares, 23 (vinte e três) Emendas ao PLC 115/93 e 6 (seis) subemendas ao Parecer do Relator, envolvendo os seguintes dispositivos, e com o seguinte teor:

I - Emendas ao PLC nº 115/93

Emenda nº	Dispositivo	Autor	Teor
01	Substitutivo	Sen. Roberto Requiao	Altera diversos dispositivos essencialmente sobre as matérias novas a serem patenteadas.
02	Art. 209	Sen. Darcy Ribeiro	Cria Fundo de Estímulo ao Desenvolvimento Tecnológico com 50% dos pagamentos de patentes, marcas etc.
03	Art. 240	Sen. Ronaldo Cunha Lima	Prazo de 8 anos para entrada em vigor quanto às matérias novas.
04	Art. 10, inciso IX	Sen. Esperidião Amin	Retira a menção a microorganismos para impedir seu patenteamento
05	Art. 19	Sen. Esperidião Amin	Acrescenta parágrafo definindo genoma.
06	Art. 18, inciso III	Sen. Esperidião Amin	Altera impedindo patenteamento de qualquer forma de vida, inclusive microorganismos.
07	Art. 18, parag. único	Sen. Esperidião Amin	Supressão em virtude de retirada de menção a qualquer matéria viva
08	Art. 24, parag. único	Sen. Esperidião Amin	Supressão em virtude de retirada de menção a qualquer matéria viva
09	Art. 30, § 2º	Sen. Esperidião Amin	Supressão em virtude de retirada de menção a qualquer matéria viva
10	Art. 40, incisos V e VI	Sen. Esperidião Amin	Supressão dos incisos que tratam de matéria viva.
11	Art. 44, § 2º	Sen. Esperidião Amin	Supressão dos incisos que tratam de matéria viva.
12	Art. 240	Sen. Esperidião Amin	Acrescenta parágrafo único determinando que o Poder Executivo apresentará projeto de lei sobre patenteamento de microorganismos decorridos 5 anos ou depois das novas deliberações da OMC sobre o assunto.
13	Art. 9º	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Acrescenta parágrafo único definindo microorganismos como modelos de utilidade
14	Art. 10, inciso IX	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Altera impedindo patenteamento de qualquer forma de vida, inclusive microorganismos.
15	Art. 18, inciso III	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Altera impedindo patenteamento de qualquer forma de vida, inclusive microorganismos.
16	Art. 18, inciso III	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Altera impedindo patenteamento de qualquer forma de vida, inclusive microorganismos.
17	Art. 24, parag. único	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Supressão do parágrafo único que trata de matéria viva.
18	Art. 42, caput e Art. 184	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Modificação do caput do art. 42 e supressão do inciso II do art. 184, para isentar de punibilidade os atos de usar e importar produtos patenteados
19	Art. 42, inciso II	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Alteração para que todos os produtos não-patenteáveis obtidos de processo patenteável não sejam alcançados pela patente.
20	Art. 43, incisos V e VI	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Supressão dos incisos que tratam de matéria viva.
21	Art. 80	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Altera a redação permitindo a caducidade
22	Art. 240	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Prazo de 5 anos para entrada em vigor da lei quanto às matérias novas e antigas.
23	Art. 240	Sen. Lauro Campos e Sen. Benedita da Silva	Prazo de 5 anos para entrada em vigor da Lei e de 8 anos para as matérias novas.

2 - Subemendas ao Parecer do Relator

nº	Natureza	Dispositivo	Autor	Teor
01	Subemenda Emenda nº 41	Art. 43. parag. Único	Sen. Roberto Freire	Supressão do paragrafo unico para garantir a importação paralela
02	Subemenda emenda nº 43	Art. 44-a. inciso II	Sen. Ronaldo Cunha Lima	Acrescenta definição de exploração efetiva no País
03	Subemenda emenda nº 148	Art. 240	Sen. Jose Ignácio Ferreira	Prazo de 5 (cinco) anos para entrada em vigor quanto às matérias novas.
04	Subemenda emenda nº 26	Art. 24	Sen. Jose Ignacio Ferreira	Acrescenta paragrafo exigindo o desvendamento integral, sob pena de indeferimento do pedido
05	Subemenda emenda nº 21	Art. 18. parag. Único.	Sen. Jose Ignacio Ferreira	Altera redação, determinando que a. especifica definirá microorganismos.
06	Subemenda ao parecer do relator (inclui- se onde couber)	Sem referência	Sen. Júnia Marise	Determina a suspensão do pagamento de patentes em caso de retaliação sobre as exportações brasileiras

Sobre todas estas proposições, tendo em vista o espirito que norteou o meu Relatório, baseado no respeito prioritário aos interesses nacionais, na correção técnica e no acolhimento com independência dos acordos internacionais, proloco, em seguida, na forma regimental, o Parecer. Devo registrar que a última Subemenda do quadro acima, de iniciativa da eminente Senadora Júnia Marise, por não ter sido apresentada no prazo regimental, não está publicada no avulso. Entretanto, não posso me negar a incluí-la neste Parecer, não somente em deferência à nossa ilustre colega, como também para ver preservada a integridade da memória deste projeto de lei.

Para melhor aproveitamento dos trabalhos, tomo a liberdade de apreciar as emendas e subemendas em ordem crescente de artigos conforme colocação no projeto de lei, de forma a possibilitar a discussão conjunta dos assuntos contidos em cada dispositivo.

Emenda nº 1 (substitutivo) Do Senador Roberto Requião

O Senador Roberto Requião ofereceu um conjunto de emendas em forma de Substitutivo ao PLC 115/93, (Emenda nº 01), sobre o qual passo a tecer algumas considerações.

Dos 241 artigos que compõem o Substitutivo em pauta, 236 proposições ficam prejudicadas por coincidirem integralmente com a redação adotada originalmente por este Relator.

Quanto aos cinco pontos que divergem do Parecer de minha autoria, devo esclarecer que a razão primordial do não-acolhimento prende-se ao fato desses dispositivos contrariarem frontalmente os acordos GATT/TRIPS dos quais o Brasil é signatário e aos quais encontra-se legalmente obrigado desde 14 de dezembro de 1994, quando o Congresso Nacional concluiu a aprovação da adesão do nosso País aos termos dos referidos Acordos. São eles:

"Art. 18. Não são patenteáveis.

.....

III - seres vivos, partes deles ou processos biológicos".

A emenda pretende excluir de patenteabilidade quaisquer seres vivos, partes e os processos biológicos.

Embora esteja convencido da inconveniência do patenteamento das formas de vida irrestritamente, tendo em vista tratar-se de um campo ainda muito desconhecido, não só pela comunidade científica brasileira, mas também a nível mundial, com consequências que não podemos aquilatar no momento, parece já aceitável que a proteção patentária se estenda para microorganismos, definidos de maneira restrita como em meu Parecer. Este é o entendimento, consagrado pelo GATT/TRIPS, em sua cláusula 27. 3 (b), e, portanto, em vista da recente adesão do Brasil ao acordo, rejeito a emenda, mantendo o texto oferecido no meu Parecer.

"Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de propriedade e de uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei, sobre:

.....

II - processo objeto de patente.

.....

§ 2º. (Suprimir)

A emenda propõe a limitação dos direitos do titular da patente à propriedade e ao uso exclusivo, e, a não-extensão do direito sobre processo patentado ao produto dele obtido, com a conseqüente exclusão do § 2º, que trata da hipótese de inversão do ônus da prova.

Em minha emenda procurei restringir o alcance dos direitos do titular previstos no PLC 115/93, conformando-os as disposições do acordo GATT/TRIPS acerca da matéria, menos rigorosas que as previstas na redação do projeto aprovado na Câmara. De outra parte, como mantive a possibilidade de extensão da proteção ao produto obtido diretamente de processo patentado, permanece o preceito do § 2º, de método de prova para caracterizar contrafação, embora, em meu voto, sem inversão completa do ônus da prova.

A emenda em análise colide, mais uma vez, com as disposições do GATT TRIPS, motivo pelo qual a rejeito.

"Art. 72. As licenças compulsórias serão exclusivas durante o período de 5 (cinco) anos após sua concessão, passando a não-exclusivas a partir de então, não se admitindo o sublicenciamento".

A emenda pretende estipular um prazo de 5 (cinco) anos durante o qual as licenças compulsórias seriam exclusivas, somente passando a não-exclusivas, como prevê meu Parecer, após o decurso desse prazo.

Seu fundamento é de que sem a exclusividade torna-se inoperante a licença compulsória, uma vez que não haveria interesse de terceiros em investir na exploração do objeto da patente, sob a perspectiva de uma possível concorrência, inclusive pelo próprio titular.

Embora meritória a intenção da emenda, seu texto não se adequa ao disposto no artigo 31 (d), do acordo GATT/TRIPS, ao qual o Brasil aderiu, motivo pelo qual rejeito a proposição.

"Art. 80. Caducará a patente, de ofício, ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, dentro de 4 (quatro) anos ou, dentro de 5 (cinco) anos se concedida licença para sua exploração, contados da data de concessão, não tiver sido iniciada sua exploração efetiva no País".

Visa a emenda ao estabelecimento de independência entre a concessão de licença compulsória e a caducidade de uma patente. Segundo o texto da emenda a falta de exploração, por si só, é motivo para que a patente caduque, enquanto que, em meu Parecer, propus a caducidade condicionada à ineficácia da concessão de uma licença compulsória, que, necessariamente, deve preceder a decisão da caducidade.

Em meu Parecer procurei conformar a lei ao texto da Convenção de Paris, em seu texto da Revisão de Estocolmo, da qual o Brasil é membro, e que prevê a dependência da caducidade mediante previa concessão de licença compulsória.

Por esse motivo, não acato a emenda proposta.

"Art. 227. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei."

A emenda pretende dar aos pedidos em andamento o tratamento disposto na lei nova. Essa orientação coincide com a que imprimi em meu parecer, com a diferença que minha proposta de texto contempla também os produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos, além dos processos e produtos biotecnológicos, que não seriam patenteáveis na proposta do ilustre senador.

Por esta razão, e tendo incluído esses produtos como patenteáveis no meu Parecer, inclusive por imposição do texto do GATT, devo rejeitar a presente emenda.

Isto posto, acredito ter exaurido as razões que me fizeram rejeitar o Substitutivo como um todo.

EMENDA Nº 13 - ADITIVA

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

"Acrescente-se ao artigo 9º o seguinte parágrafo único:

'Art. 9º:

Parágrafo único. Os microorganismos transgênicos, conforme definidos no art. 18, inciso III e parágrafo único, serão considerados como modelos de utilidade'".

A proposição visa a considerar o microorganismo patenteável na categoria de modelo de utilidade, objetivando o prazo menor de proteção nesta classe de privilégio. Entretanto, o texto do GATT/TRIPS estipula explicitamente que os microorganismos devem receber proteção via patentes e com o prazo de vinte anos. Por este motivo, não se torna cabível, do ponto de vista técnico, acatar essa sugestão. Rejeito a emenda.

EMENDA Nº 14 - MODIFICATIVA

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

"Dê-se a seguinte redação ao inciso IX do art. 10 do projeto:

'Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

.....

IX - o todo o qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais".

**EMENDA Nº 04 - MODIFICATIVA
Do Senador Esperidião Amin**

**"Dê-se ao inciso IX do art. 10 a seguinte redação:
'Art. 10."**

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais".

Sobre este dispositivo foram apresentadas as duas emendas acima, de igual teor, de autoria dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva e Esperidião Amin. Ambas visam a excluir a patenteabilidade de qualquer matéria viva, inclusive microorganismos. O entendimento a respeito do assunto encontra-se bastante detalhado no Parecer apresentado à CCJ. Concorde que toda cautela seja necessária ao definirmos as possibilidades de patenteamento para setor de tão grande influência na qualidade de vida da nossa população. Os avanços da biotecnologia certamente hão de configurar grandes mudanças a serem vividas pelo mundo no que diz respeito à alimentação, aos tratamentos médicos, aos medicamentos. As incertezas quanto ao tratamento jurídico a ser dado aos inventos biotecnológicos têm preocupado cientistas e juristas de todo o mundo, e o Brasil não poderia ficar imune a essas preocupações.

É forçoso reconhecer, porém, que a aprovação do tratado do GATT pelo Congresso Nacional impõe um novo balizamento à análise do projeto em pauta. Não se trata, aqui, de um posicionamento contra ou a favor da dita economia globalizada, mas da constatação de um fato consumado por nós parlamentares: a adesão do Brasil a um extenso conjunto de regras relativas ao comércio entre os países. E é a essas regras que me apeguei em meu Parecer.

Por esse motivo, adotei o patenteamento de microorganismos transgênicos. Essa simples possibilidade, no entanto, poderia revelar-se danosa à sociedade brasileira se não cercada de ressalvas e de condições. Assim, detive-me com atenção em todos os dispositivos do Projeto que se referem a inventos biotecnológicos ou a seres vivos e defini amarras que assegurem que as patentes concedidas na área de biotecnologia sejam limitadas em seu alcance. Corri o risco de me tornar redundante pela excessiva repetição de informações, mas considero que tais críticas são preferíveis à acusação de não ter protegido com o devido cuidado o valioso patrimônio genético do País. O máximo de cautela foi utilizado em cada um desses dispositivos de modo a poder afirmar que o projeto que apresento somente garante a patenteabilidade de microorganismos modificados geneticamente e de nenhum outro invento biotecnológico: nem animal, nem planta, nem célula.

Do exposto, entendo que as propostas por mim apresentadas são coerentes com os compromissos internacionais assumidos pelo País e, ao mesmo tempo, asseguram as condições de segurança mínima de que o setor de biotecnologia necessita na atual fase de desenvolvimento tecnológico nacional.

Dadas as razões que acabo de elencar, rejeitei as emendas ao art. 10, inciso IX, como também as emendas de igual objetivo, a que me referirei quando, oportunamente, submetê-las à minha apreciação.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 15

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Suprima-se, no art. 18, inciso III, do projeto a expressão "inclusive microorganismos quando isolados de processo industrial."

EMENDA MODIFICATIVA Nº 16

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 18 do projeto:

"Art. 18. Não são patenteáveis:

I -

II -

III - seres vivos, material biológico, processos biológicos e processos para manipulação do material biológico."

EMENDA MODIFICATIVA Nº 06

Do Senador Esperidião Amin

Dê-se ao inciso III do art. 18 a seguinte redação:

"III - seres vivos, partes deles ou processos biotecnológicos."

SUBEMENDA À EMENDA Nº 21 DO RELATOR

Do Senador José Ignácio Ferreira

Dê-se ao parágrafo único do art. 18 do projeto do relator a seguinte redação:

"Art. 18.

Parágrafo único. Para fins de patenteamento, lei específica definirá microorganismo, ouvida a comunidade científica."

EMENDA SUPRESSIVA Nº 7
Do Senador Esperidião Amin

Suprima-se o parágrafo único do art. 18.

Ao art. 18, em seu inciso III e parágrafo único, foram apresentadas as emendas listadas acima. Cuida o dispositivo do conceito e patenteabilidade dos microorganismos. A esse respeito, ressalto que a definição por mim apresentada foi resultado das inúmeras contribuições recebidas durante a fase de análise do Projeto. Nesse período, além das audiências públicas realizadas pelo Senado Federal, inúmeras sugestões por parte de quase todos os segmentos da sociedade brasileira chegaram às minhas mãos. Tiveram oportunidade de se pronunciar institutos de pesquisas, associações de cientistas e organizações não-governamentais, entre outros.

A definição apresentada certamente não é consensual. Nenhuma outra o seria, dada a grande variedade de personagens envolvidas na discussão: cientistas, juristas, políticos, burocratas. E, porém, a mais restritiva definição que impede o patenteamento, por raciocínio indutivo, de seres vivos superiores - animais ou vegetais. Sua relação com os demais dispositivos do projeto, especialmente no que se refere aos inventos biotecnológicos, torna necessária a sua manutenção, desaconselhando uma protelação que poderia redundar em incompatibilidades com o texto em discussão.

Por este arrazoado, que se soma ao que foi dito sobre as emendas anteriores, rejeito também as emendas ao art. 18. Entretanto, as emendas trazidas a cotejo levaram-me a refletir sobre uma redação mais precisa e aceitável do conceito de microorganismo transgênico. Por este motivo, somadas as colaborações, proponho que o parágrafo único do art. 18 passe a ter a seguinte redação:

"Art. 18.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não-alcancável pela espécie em condições naturais".

SUBEMENDA À EMENDA Nº 26 DO RELATOR
Do Senador José Ignácio Ferreira

Dê-se ao art. 24 do projeto do relator a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único:

"Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, indicando precisamente a melhor forma de

execução, de modo a possibilitar sua realização por técnico designado pelo INPI, a expensas do requerente.

§ 1º - A falta de desvendamento integral, assim declarada pelo INPI, determinará o indeferimento do pedido."

Esta emenda tem dupla finalidade:

1. possibilitar a realização do objeto da patente por técnico designado pelo INPI, a expensas do depositante do pedido, e
2. explicitar a possibilidade de indeferimento do pedido de patente, na falta de desvendamento integral, declarada pelo INPI.

O desvendamento do objeto da patente é condição indispensável à concessão do privilégio. No entanto, os relatórios descritivos muitas vezes são apresentados com tal imprecisão ou falta de detalhamento, que na realidade acabam por não propiciar o uso da tecnologia patenteada por terceiros, na busca de aperfeiçoamentos tecnológicos, fazendo do texto legal letra morta.

A emenda proposta reforça esta obrigatoriedade, ao determinar que a inobservância do desvendamento integral acarretará o indeferimento do pedido de patente pelo INPI.

Não concordo, no entanto, com a determinação de que a realização do invento para fins de desvendamento seja custeada pelo depositante do pedido. A contraprestação do depositante pela concessão da patente limita-se ao desvendamento de seu objeto, com a indicação da melhor forma para sua execução. A emenda impõe encargo excessivo ao depositante do pedido para a concessão da patente.

A emenda, portanto, deve ser rejeitada quanto à alteração do *caput*, devendo ser acatada no proposto em seu § 1º, passando, então o art. 24 a ter seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único como § 2º:

"Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução.

§ 1º - A falta de desvendamento integral, assim declarada pelo INPI, determinará o indeferimento do pedido."

EMENDA SUPRESSIVA Nº 17

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Suprima-se o parágrafo único do art. 24.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 08
Do Senador Esperidião Amin

Suprima-se o parágrafo único do art. 24.

Pelos motivos expostos quando da apreciação das emendas referentes aos arts. 10 e 18, que tratam da mesma matéria, ou seja, patenteamento de microorganismos, rejeito estas emendas.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 09
Do Senador Esperidião Amin

Suprima-se o § 3º do art. 30.

Tratando-se também de emenda visando a eliminação completa do patenteamento de microorganismos, não endossada em meu voto, rejeito a presente emenda do ilustre Senador Esperidião Amin.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 18
Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 42 e ao art. 184:

"Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de fabricar, vender, ou expor à venda:

Art. 184. Comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado.

Pena - detenção de um a três meses, ou multa."

A emenda altera o *caput* do artigo 42 e o artigo 184.

No que diz respeito ao *caput* do artigo 42, limita os direitos do titular da patente, excluindo das atividades não permitidas a terceiro o uso, a compra, a oferta, a importação, a exportação e a estocagem de produtos e processos objeto de patente, bem como de componentes de produto patenteado, em relação ao texto original do PLC 115/93.

Todavia, seu teor já foi parcialmente adotado na emenda proposta pelo Relator, que limita a proibição de tais atividades por terceiros àquelas determinadas no Acordo TRIPS.

A emenda ao artigo 184, coerentemente com a emenda ao *caput* do artigo 42, exclui das condutas criminalizadas por aquele artigo a importação de produto ou processo objeto de patente, uma vez que tal prática não mais consistiria em ato ilegal.

Como já salientado, a proibição da importação de produtos e processos objeto de patente está prevista no TRIPS, do qual o Brasil é signatário, estando, porém, ressalvada no PLC 115/93 a legalidade de importações quando o objeto da patente tenha sido colocado no mercado externo pelo titular da patente ou com seu consentimento (importações paralelas), mecanismo este que assegurei ao acatar subemenda a ser relatada mais a frente. (Subemenda à Emenda nº 41 do Relator).

Dessa forma, votei pela não-aceitação da emenda que altera o *caput* do artigo 42 e daquela que altera o artigo 184, pelas razões expostas.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 19

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Dê-se ao inciso II do art. 42 a seguinte redação:

"II - processo objeto de patente ou produto obtido por processo patentado, ressalvados os casos previstos nos arts. 10 e 18."

Ao inciso II do artigo 42 foi oferecida esta emenda que exclui de entre os direitos do titular de um processo patentado o de impedir terceiros de praticar atos comerciais com produtos resultantes daquele processo, quando tais produtos não sejam considerados invenção ou modelo de utilidade ou, ainda, quando não sejam patenteáveis.

Entendo que a preocupação expressa pelos nobres Senadores já se encontra satisfatoriamente protegida pela redação adotada em meu Parecer, razão pela qual rejeito a Emenda.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 20

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Suprimam-se os incisos V e VI do art. 43.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 10

Do Senador Esperidião Amin

Suprimam-se os incisos V e VI do art. 43.

Pelos motivos expostos quando da apreciação das emendas referentes aos arts. 10 e 18, que tratam da mesma matéria, ou seja, patenteamento de microorganismos, rejeito estas emendas.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 41 DO RELATOR
Do Senador Roberto Freire

Suprima-se o parágrafo único do art. 43.

Esta emenda, procura suprimir o parágrafo único adicionado pelo Relator ao artigo 43 do PLC 115/93.

Segundo a emenda aditiva do Relator, a importação de produtos fabricados de acordo com patente concedida no Brasil, ainda que colocados no mercado externo pelo titular da patente ou por seu licenciado, somente será admitida nas hipóteses de abuso do poder econômico ou de atendimento insuficiente ao mercado interno, comprovada em processo administrativo.

A Subemenda em pauta pretende excluir essa disposição, retornando à redação original da Câmara dos Deputados, que prevê a exaustão internacional, segundo a qual os direitos do titular da patente se exaurem com a colocação do produto - ~~diretamente ou através~~ de um licenciado - em qualquer mercado, uma vez que tal colocação pressupõe a devida remuneração do titular, seja através do preço de venda do produto ou do pagamento de *royalties*, no caso de licença.

A Subemenda é condizente com as necessidades de desenvolvimento da indústria nacional e não fere as disposições do GATT/TRIPS em relação a matéria, motivo pelo qual entendo mereça ser aprovada.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 11
Do Senador Esperidião Amin

Suprima-se o § 2º do art. 44.

Tratando-se também de emenda visando a eliminação completa do patenteamento de microorganismos, não endossada em meu voto, rejeito a presente emenda do ilustre Senador Esperidião Amin.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 43 DO RELATOR
Do Senador Ronaldo Cunha Lima

Dê-se ao art. 44-a, II, do parecer do relator, a seguinte redação:

"II - iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano. Entende-se por exploração efetiva a fabricação ou produção local nos limites das fronteiras nacionais, de modo a atender integralmente a demanda do mercado, em quantidade e qualidade."

A Subemenda tem por mérito definir de forma mais precisa o conceito de exploração efetiva, condicionando-a explicitamente à fabricação ou produção nos limites do território nacional, de modo a evitar interpretações elásticas que favoreçam a importação como exploração efetiva. Vale ressaltar que a nova lei argentina de patentes demonstrou a mesma preocupação em dispositivo expresso de exigência da fabricação local.

Por este motivo, acolho a subemenda acima.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 21
Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:

"Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 5 (cinco) anos de sua concessão, for constatado, por meios administrativos ou legais, o abuso ou desuso, salvo motivo de força maior."

Esta emenda ao art. 80 visa a recolocar a figura da caducidade na lei de propriedade industrial brasileira, desvinculando-a da utilização previa da licença compulsória. Do ponto de vista de mérito, essa emenda seria muito importante, no sentido de dar ao instituto da caducidade toda sua eficácia, como ferramenta de estímulo à produção local dos objetos de patente, conforme estava na lei em vigor (lei 5.772/71), até ser revogado pelo decreto do Presidente Collor, quando aderiu, de forma integral, ao texto de Estocolmo da Convenção de Paris.

Entretanto, a emenda contraria o texto do GATT/TRIPS, assim como contraria o último texto da Convenção de Paris, aos quais o Brasil é ligado; ambos os atos internacionais, de força cogente em nosso ordenamento interno, prevêm que a caducidade só poderá ser concedida após o uso previo da licença compulsória.

A aprovação dessa emenda significaria incluir na lei nova dispositivo que contraria tratado a que o Brasil é ligado. O que seria possível, em termos estritamente positivistas, uma vez que, em nosso sistema legal, a lei posterior revoga a anterior, mesmo em casos de acordos internacionais. Porém, *in casu*, sobreviriam muito mais problemas ao ajuste destes tratados, a serem, novamente, negociados pelo Poder Executivo.

Pelo exposto, rejeito a presente emenda, mantendo a redação do art. 80 na forma de meu voto.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2
Do Senador Darcy Ribeiro

Dê-se ao art. 209 do PLC nº 115/93 a seguinte redação:

"Art. 209. Ficarão sujeitos à averbação no INPI, todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

§ 1º - O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os contratos de franquia e similares que não ficarão sujeitos à averbação junto ao INPI.

§ 2º - Do valor dos contratos de transferência de tecnologia, de licença de patentes ou marcas, 50% (cinquenta por cento) serão retidos e passarão a fazer parte do Fundo Nacional de Estímulo ao Desenvolvimento Tecnológico, para aplicação em pesquisas tecnológicas, no País.

§ 3º - O Fundo Nacional de Estímulo ao Desenvolvimento Tecnológico será regulamentado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta lei.

§ 4º - A retenção dos valores ao Fundo Nacional de Estímulo ao Desenvolvimento Tecnológico se realizará no momento do pagamento da licença, de uma só vez ou em parcelas, nos termos definidos no contrato."

Em princípio, a Emenda Modificativa nº 02 ao PLC 115, de 1993, é inconstitucional, pois institui prestação pecuniária compulsoria em montante exagerado (50% do valor do contrato sujeito a averbação no INPI), contrariando, assim, a vedação estabelecida no inciso IV do Art. 150 da Constituição Federal: "utilizar tributo com efeito de confisco."

Por outro lado, se a prestação pecuniária que se pretende instituir for uma taxa pelo exercício do poder de polícia, haverá violação também ao disposto no § 2º do art. 145 da Constituição ("As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos."), pois o valor do contrato é base de cálculo do imposto de renda retido na fonte por ocasião da remessa de

rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.

Finalmente, é de constitucionalidade duvidosa a iniciativa do Congresso Nacional com relação a criação do Fundo Nacional de Estimulo ao Desenvolvimento Tecnológico, em face do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea "e", da Constituição: ("São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública."), combinado com o estabelecido no art. 167, inciso IX, da Constituição: "São vedados ... a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa."

Pelo exposto, não me resta outra alternativa se não rejeitar a emenda do eminente Senador Darcy Ribeiro.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 27 DO RELATOR
Do Senador José Ignácio Ferreira

Dê-se ao art. 240 do projeto do relator a seguinte redação:

"Art. 240. Esta Lei entra em vigor dentro de 1 (um) ano após sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas no inciso III do art. 18, nos §§ 1º e 2º do art. 22 e quanto a produtos químicos e a produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, em relação aos quais a presente Lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano 2.000."

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3
Do Senador Ronaldo Cunha Lima

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:

"Art. 240. Esta Lei entrará em vigor 1 (um) ano após sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas no inciso III do art. 18, nos §§ 1º e 2º do art. 22, e a produtos químicos e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para as quais entrará em vigor 8 (oito) anos após sua publicação."

EMENDA MODIFICATIVA Nº 22
Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:

"Art. 240. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano 2.000, exceto quanto às matérias relativas a produtos químicos e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para as quais terá vigência 5 (cinco) anos após a data de sua publicação, e aos §§ 2º e 3º do art. 227, que entram em vigor na data de sua publicação."

EMENDA MODIFICATIVA Nº 23

Dos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:

"Art. 240. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano 2.000, exceto quanto às matérias relativas a produtos químicos, e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para as quais terá vigência em 1º de janeiro de 2.003, e aos §§ 2º e 3º do art. 227, que entram em vigor na data de sua publicação".

Foram quatro as propostas ao Parecer do Relator que buscam ampliar o prazo de entrada em vigor da nova lei:

A proposta do Sen. José Ignácio prevê um prazo de 5 (cinco) anos para a adaptação das empresas e órgãos públicos brasileiros para a nova lei.

A emenda do Sen. Cunha Lima coloca o Brasil com período de transição idêntico ao estipulado na nova lei da Argentina, e assim sendo, caminha no sentido de harmonizar a legislação do Mercosul e equilibrar a situação de empresas desses dois países, no que se refere ao regime de patentes.

O texto proposto pelos Sen. Lauro Campos e Benedita da Silva mantém o prazo sugerido pelo Sen. Cunha Lima para as matérias novas, mas amplia o prazo de entrada em vigor dos dispositivos gerais da lei para o ano 2 000, isto é, para daqui a 4,5 anos.

Outra emenda igualmente apresentada pelos Senadores Lauro Campos e Benedita da Silva determina a entrada em vigor das regras gerais da lei para o ano 2.000, ficando as matérias novas com vigência para cinco anos após a publicação da lei, o que se daria também por volta do ano 2.000.

Parece-me conveniente acatar a argumentação do Governo, expressa em documento assinado pelos seus Líderes e devidamente apensado aos arquivos que fundamentaram o processo decisório, no sentido de que o prazo de transição seja o menor

possível para que a Lei possa ser prontamente executada. Entretanto, reconhecendo que a redação apresentada no meu Parecer contém equívoco ao não prever qualquer prazo de transição para as matérias novas, proponho, nesta ocasião, e para essas mesmas matérias, a adoção de um período de 1 (um) ano de carência, entrando em vigor, quanto ao restante, imediatamente, a partir de sua publicação. Neste sentido, a redação do artigo 240 passa a ser a seguinte:

"Art. 240 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas nos arts. 10, inciso IX, e 18, inciso III, e aquelas relativas a produtos químicos, e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para os quais entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação."

EMENDA ADITIVA Nº 12
Do Senador Esperidião Amin

Acrescente-se ao art. 240 do parecer do relator o seguinte parágrafo:

"Parágrafo único. O Poder Executivo apresentará proposição legislativa sobre a aplicação dos princípios de proteção da propriedade intelectual relativos a microorganismos e a processos biotecnológicos a partir de 1º de janeiro do ano 2.000 ou a partir da conclusão das negociações da Organização Mundial do Comércio sobre esta matéria, assegurado o prazo menor".

Esta última emenda, no conjunto de proposições do Senador Esperidião Amin, também não pode prosperar porque inserida no bojo daquelas que propunham a erradicação *in totum* do patenteamento de microorganismos, o que não aceitei, pelos motivos aventados quando discorri sobre as emendas aos arts. 10 e 18.

SUBEMENDA AO PARECER DO RELATOR
Da Senadora Júnia Marise

Acrescente-se às disposições do parecer do relator, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. Os contratos de transferência de tecnologia, as licenças de propriedade industrial e as patentes já concedidas não gerarão pagamento, crédito ou remessas, bem como ficará suspensa temporariamente a tramitação de pedidos de registros sempre que o país de origem da concedente ou das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas

houver aplicado aos produtos brasileiros exportados quaisquer medidas discriminatórias prejudiciais ou similares.

§ 1º - Aplica-se a mesma restrição se a concedente possuir direta ou indiretamente participação acionária na empresa concessionária com base nas disposições desta.

§ 2º - Os efeitos deste artigo serão aplicáveis enquanto estiverem vigentes as medidas contrárias aos interesses comerciais do Brasil."

Intenta a presente Subemenda determinar o não-pagamento das prestações devidas nos contratos de transferência de tecnologia e de licença de uso de patentes, bem como a suspensão temporária da tramitação de pedidos de patentes, quando o país de origem das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas tiver aplicado quaisquer medidas discriminatórias prejudiciais em relação a produtos brasileiros exportados.

Trata-se de medida que tem por escopo dotar o País de instrumentos legais a serem adotados na contra-retaliação a medidas de caráter punitivo, como as que os Estados Unidos adotaram no passado - e que ameaçam adotar novamente -, sobretaxando a entrada de produtos brasileiros no mercado americano em decorrência de uma "falta" de legislação nacional acerca de patentes.

Embora meritória a proposição, entendo não ser o momento apropriado a sua adoção.

O Brasil acaba de aderir ao GATT, acordo no qual estão previstos procedimentos específicos para a solução de controvérsias, onde prevalecerá a multilateralidade das decisões, o que tende a afastar a adoção de medidas de caráter unilateral, como as previstas na legislação americana, motivo pelo qual sou pela rejeição da emenda.

Desse modo, pelas razões expendidas ao longo deste Parecer, recomendo a sua aprovação com as modificações introduzidas pelas Subemendas às Emendas de nºs 41, 43 e 26, de autoria dos Senadores Roberto Freire, Ronaldo Cunha Lima e José Ignácio Ferreira, respectivamente, esta última acolhida parcialmente, e com as correções por mim inseridas nos arts. 18, parágrafo único, e 240.

Assim sendo, nosso voto é pela aprovação do PLC 115/93, com as seguintes emendas:

EMENDA Nº 1 - CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 2º A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 2º - A proteção dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:"

EMENDA Nº 2 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 3º A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 3º

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil; e

"

EMENDA Nº 3 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 4º A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 4º - Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil, são aplicáveis, em igualdade de condições, as pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País."

EMENDA Nº 4 - CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 6º A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei."

EMENDA Nº 5 - CCJ

DÊ-SE AO § 4º DO ART. 6º A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 6º -

§ 4º - O inventor será nomeado e qualificado."

EMENDA Nº 6 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO IV DO ART. 10 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10.

IV - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

"

EMENDA Nº 7 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO VIII DO ART. 10 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10.

VIII - técnicas operatorias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação em seres vivos; e

"

EMENDA Nº 8 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO IX DO ART. 10 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10.

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais, ressalvado o disposto no art. 18, inciso III."

EMENDA Nº 9 -CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 10 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 10

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se genoma a soma da constituição genérica de um organismo."

EMENDA Nº 10 -CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 11 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 11.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional."

EMENDA Nº 11 -CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 12 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 12.

I - pelo inventor, quando realize demonstração, comunicação a entidades científicas ou exposições em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas;

....."

EMENDA Nº 12 -CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO III DO ART. 12.

EMENDA Nº 13 -CCJ

DÊ-SE AO ART. 13 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 13 - A invenção e o modelo de utilidade são dotados de atividade inventiva sempre que, para um técnico, no assunto, demonstrem a aplicação de esforço humano deliberado para alterar o estado da técnica."

EMENDA Nº 14 -CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 14, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 15 -CCJ

DÊ-SE AO ART. 15 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria."

EMENDA Nº 16 -CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 16 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 16.

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito e será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o

caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

EMENDA Nº 17 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 16, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 18 -CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 16 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 16.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito.

EMENDA Nº 19 -CCJ

SUPRIMA-SE O § 4º DO ART. 16, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 20 CCJ

DÊ-SE AO INCISO III DO ART. 18 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 18.

III - seres vivos, exceto microorganismos transgênicos quando sua utilização se vincular a um processo industrial específico.

EMENDA Nº 21 -CCJ

DÊ-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 18.

Parágrafo único. Para fins de patenteamento, lei específica definirá microorganismo."

EMENDA Nº 22 -CCJ

DÊ-SE AO CAPUT DO ART. 21 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 21 -

O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

EMENDA Nº 23 -CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 22 O SEGUINTE § 1º:

"Art. 22.

§ 1º No caso de microorganismo transgênico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização em um único processo industrial, ficando livre o uso do microorganismo transgênico patentado em diferentes processos industriais."

EMENDA Nº 24 -CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 22 O SEGUINTE § 2º:

Art. 22.

§ 2º No caso de processo biotecnológico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização em um único processo industrial, ficando livre o uso do processo biotecnológico patenteado em diferentes processos industriais."

EMENDA Nº 25 -CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 22 O SEGUINTE § 3º:

Art. 22.

§ 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se processo biotecnológico todo e qualquer encadeamento de ações, exceto os processos biológicos naturais, que utilize organismos vivos para elaborar ou modificar produtos, melhorar plantas e animais ou obter, desenvolver e modificar microorganismos, para uso específico."

EMENDA Nº 26-CCJ

DÊ-SE AO CAPUT DO ARTIGO 24 A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução."

EMENDA Nº 27- CCJ

Acrescente-se o § 1º ao artigo 24, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 2º:

Parágrafo § 1º - A falta de desvendamento integral, assim declarada pelo INPI, determinará o indeferimento do pedido.

EMENDA 28-CCJ

DÊ-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 24.

Parágrafo único - No caso de pedido de patente relacionado com microorganismo transgênico, o relatório será suplementado por depósito de amostra do mesmo, em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional, para possibilitar a comprovação prática do objeto do pedido de patente."

EMENDA Nº 29-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 29 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 29.

§ 2º - A retirada de um depósito anterior dará prioridade ao depósito imediatamente posterior, desde que não tenha o mesmo titular."

EMENDA Nº 30-CCJ

DÊ-SE AO CAPUT DO ART. 33 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 3 (três) anos contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido."

EMENDA Nº 31-CCJ

SUPRIMA-SE O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 40

EMENDA Nº 32-CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

Seção I do CAPÍTULO V do TÍTULO I:

"Dos Direitos e Deveres"

EMENDA Nº 33-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 42 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42 - A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de fabricar, usar, vender, expor à venda ou importar."

EMENDA Nº 34-CCJ

DÊ-SE AO INCISO II DO ART. 42 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42.

II - processo objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patentado, ressalvados os casos previstos no inciso IX do art. 40 e inciso III do art. 18;

EMENDA Nº 35-CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO III DO ART. 42.

EMENDA Nº 36-CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 42, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 37-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 42 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42.

§ 2º Para a comprovação de violação de direito da patente de processo, quando o produto é novo e o titular da patente não consegue estabelecer qual o processo efetivamente utilizado, a autoridade judicial poderá exigir que o demandado prove que o processo utilizado é distinto do processo patentado."

EMENDA Nº 38-CCJ

DÊ-SE AO INCISO IV DO ART. 43 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 43.

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo, diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, inclusive no que se refere a peças, partes e componentes;"

EMENDA 39-CCJ

DÊ-SE AO INCISO V DO ART. 43 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 43.

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos:
e

.....A."

EMENDA Nº 40-CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 44 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 44.

§ 1º - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente a publicação, contar-se-a, para efeito de indenização, o período a partir da data de início da exploração.

....."

EMENDA Nº 41-CCJ

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO, APÓS O ART. 44:

"Art. São deveres do titular da patente:

I - desvendar integralmente o objeto da patente:

II - iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano. Entende-se por exploração efetiva a fabricação ou produção local nos limites das fronteiras nacionais, de modo a atender integralmente a demanda do mercado, em quantidade e qualidade."

EMENDA Nº 42-CCJ

DÊ-SE AO ART. 49 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 49. No caso de a patente ter sido concedida a outrem, contrariando o disposto no art. 6º, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência da patente para seu nome."

EMENDA Nº 43-CCJ

DÊ-SE AO ART. 51 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente."

EMENDA Nº 44-CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 51 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 51 -

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente."

EMENDA Nº 45-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 55, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 46-CCJ

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO, APÓS O ART. 55:

"Art. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção."

EMENDA Nº 47-CCJ

DÊ-SE AO ART. 60 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."

EMENDA Nº 48-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 62 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI."

EMENDA Nº 49-CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 62 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 62 -

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

....."

EMENDA Nº 50-CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 62.

EMENDA Nº 51-CCJ

DÊ-SE AO § 4º DO ART. 64 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 64.

§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da concessão da licença, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 em caso de nova oferta."

EMENDA Nº 52-CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 65 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 65.

§ 1º - Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

....."

EMENDA Nº 53-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 68 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, por decisão administrativa ou judicial, se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei."

EMENDA Nº 54-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 68 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 68.

§ 2º - A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno."

EMENDA Nº 55-CCJ

DÊ-SE AO INCISO II DO ART. 72 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico, de considerável significação econômico, em relação a patente anterior: e"

EMENDA Nº 56-CCJ

DÊ-SE AO ART. 72 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade."

EMENDA Nº 57 -CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 74 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 74 - Salvo motivos de força maior, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo."

EMENDA Nº 58-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 75 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 75 - O pedido de patente cujo objeto interesse a defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não sujeito as publicações previstas nesta lei."

EMENDA Nº 59-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 76 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo."

EMENDA Nº 60-CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO V DO ART. 78.

EMENDA Nº 61-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 80 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"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, tal não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivo de força maior."

EMENDA Nº 62-CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 96 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 96.

§ 3º - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I e II do art. 12."

EMENDA Nº 63-CCJ

DÊ-SE AO ART. 99 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias."

EMENDA Nº 64-CCJ

DÊ-SE AO ART. 100 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 100 - Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais."

EMENDA Nº 65-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 103 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 103 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

EMENDA Nº 66-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 105 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do art. 106, § 1º, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito."

EMENDA Nº 67-CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 106 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 106.

§ 1º - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que sera processado.

....."

EMENDA Nº 68-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 108 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito."

EMENDA Nº 69-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 108 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 108.

§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional."

EMENDA Nº 70-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 112 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 112.

§ 2º No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 94, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome."

EMENDA Nº 71-CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 113 O SEGUINTE § 3º:

"Art. 113.

§ 3º - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro."

EMENDA Nº 72-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 117. RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 73-CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO IV DO ART. 119.

EMENDA Nº 74-CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 120. RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 75-CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 120 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 120.

§ 3º - O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro de 180 (cento e oitenta) dias subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional."

EMENDA Nº 76-CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO XXIII DO ART. 124.

EMENDA Nº 77-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 126 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 126.

§ 2º - O INPI poderá indeferir, de ofício, pedido de registro de marca, no mesmo ramo de atividade, que reproduza ou imite, no todo ou em parte, de forma a estabelecer confusão, marca notoriamente conhecida."

EMENDA Nº 78-CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 127 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 127.

§ 1º - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito e será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

"

EMENDA Nº 79-CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 127, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 80-CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 127 O SEGUINTE § 5º:

"Art. 127.

§ 5º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação do disposto no art. 128."

EMENDA Nº 81-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 128 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 128.

§ 2º - O registro de marca coletiva deverá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

"

EMENDA Nº 82-CCJ

SUPRIMA-SE O § 4º DO ART. 128.

EMENDA Nº 83-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 129 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 129 - A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, na classe correspondente a sua atividade, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto no art. 147 e 148."

EMENDA Nº 84-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 130 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:"

EMENDA Nº 85-CCJ

DÊ-SE AO INCISO III DO ART. 132 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 132.

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno ou externo, por si ou por outrem com seu consentimento; e"

EMENDA Nº 86-CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 132 OS SEGUINTE PARAGRAFOS:

"Art. 132.

§ 1º - A importação nos termos do inciso III supra será autorizada pelo órgão da administração pública competente, em processo administrativo que devera ser decidido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do requerimento, assegurada a oportunidade de defesa ao titular ou ao licenciado da marca no Brasil. Na hipótese de superar-se o prazo sem uma definição, a importação estará automaticamente autorizada.

§ 2º - Não será concedida a autorização prevista no parágrafo anterior se o titular ou o licenciado da marca no Brasil comprovar que os produtos de origem estrangeira não guardam equivalência qualitativa com relação aos produtos produzidos no Brasil."

EMENDA Nº 87-CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

CAPÍTULO V DO TÍTULO III:

"DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇÕES E DA LICENÇA"

EMENDA Nº 88-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 133 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos."

EMENDA Nº 89-CCJ

DÊ-SE AO ART. 134 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro."

EMENDA Nº 90-CCJ

DÊ-SE AO ART. 137 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."

EMENDA Nº 91-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 138, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 92-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 140 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI."

EMENDA Nº 93-CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 140 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 140 -

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

....."

EMENDA Nº 94-CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 140.

EMENDA Nº 95-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 141, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 96-CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO IV DO ART. 142.

EMENDA Nº 97-CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 143 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 143."

§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar seu desuso por motivo de força maior.

EMENDA Nº 98-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 146, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 99-CCJ

DÊ-SE AO ART. 152 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização."

EMENDA 100-CCJ

DÊ-SE AO ART. 153 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146."

EMENDA Nº 101-CCJ

DÊ-SE AO *CAPIT* DO ART. 155 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:"

EMENDA Nº 102-CCJ

DÊ-SE AO *CAPIT* DO ART. 157 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcario e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

EMENDA Nº 103-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 158 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 158.

§ 2º - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei."

EMENDA Nº 104-CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

CAPÍTULO X DO TÍTULO III:

"DA CONCESSÃO DO REGISTRO"

EMENDA Nº 105-CCJ

DÊ-SE AO ART. 161 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 161 - O registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes."

EMENDA Nº 106-CCJ

DÊ-SE AO ART. 163 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 163 - Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato."

EMENDA Nº 107-CCJ

DÊ-SE AO ART. 166 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 166 - No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 128, o autor poderá reivindicar sua nulidade, ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome."

EMENDA Nº 108-CCJ

DÊ-SE AO ART. 167 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido."

EMENDA Nº 109-CCJ

DÊ-SE AO ART. 169 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do registro."

EMENDA Nº 110-CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 169 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 169 -
Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro."

EMENDA Nº 111-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 172. RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 112-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 175 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito."

EMENDA Nº 113-CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

TÍTULO IV:

"DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS"

EMENDA Nº 114-CCJ

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 182.

EMENDA Nº 115-CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO.

TÍTULO V

"DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL"

EMENDA Nº 116-CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 184 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 184.

I - vende, expõe ou oferece à venda, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado, ou

....."

EMENDA Nº 117-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 185, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 118-CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 188 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 188.

I - vende, expõe ou oferece à venda, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, ou

....."

EMENDA Nº 119-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 190 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:"

EMENDA Nº 120 -CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 192 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 192. Importar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica."

EMENDA Nº 121-CCJ

DÊ-SE AO INCISO XI DO ART. 195 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 195.

XI - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregaticia, durante a vigência do contrato:

....."

EMENDA Nº 122-CCJ

DÊ-SE AO INCISO XII DO ART. 195 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 195.

XII - divulga, exporia ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos, direta ou indiretamente, por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude, ou com conhecimento de que foram obtidos desta forma; ou"

EMENDA Nº 123-CCJ

DÊ-SE AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 195 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 195.

Parágrafo Único. Inclui-se nas hipóteses a que se refere o inciso XI do presente artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações estabelecidas no mencionado dispositivo."

EMENDA Nº 124-CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

CAPÍTULO VII do TÍTULO V

"DAS DISPOSIÇÕES GERAIS"

EMENDA Nº 125-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 197 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 197 - As penas de multas previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal."

EMENDA Nº 126-CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 197, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 127-CCJ

DÊ-SE AO ART. 201 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 201 - Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processó, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos diretamente pelo processo patenteado, salvo o disposto no inciso IX do art. 10 e inciso III do art. 18."

EMENDA Nº 128-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 208, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 129-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 208 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 208 - A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido."

EMENDA Nº 130-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 209 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 209 - Ficarão sujeitos à averbação no INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares."

EMENDA Nº 131-CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 209, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 132-CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 209 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 209.

§ 2º O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os contratos de franquia e similares que não ficarão sujeitos a averbação junto ao INPI."

EMENDA Nº 133-CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 210, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 134-CCJ

DÊ-SE AO ART. 215 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações."

EMENDA Nº 135-CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 215 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 215 -

Parágrafo único - O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na forma deste artigo será de 60 (sessenta) dias."

EMENDA Nº 136-CCJ

DÊ-SE AO ART. 217 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 217 - Será indeferida a petição que:

I - não se fizer acompanhar de prova quanto às alegações; ou

II - não apresentar fundamento técnico ou legal."

EMENDA Nº 137-CCJ

DÊ-SE AO *CAPUT* DO ART. 219 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são continuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa."

EMENDA Nº 138-CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 219, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 139-CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 222 O SEGUINTE PARAGRAFO UNICO.

"Art. 222.

Parágrafo único - Aos prazos mencionados no Título I desta Lei para os quais não esteja previsto prazo de extensão ou restauração, poderá ser concedida extensão de 30 (trinta) dias mediante pagamento de retribuição específica."

EMENDA Nº 140-CCJ

DÊ-SE AO INCISO II DO ART. 224 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 224.

II - Os despachos administrativos, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

....."

EMENDA Nº 141-CCJ

DÊ-SE AO ART. 226 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do Ministro de Estado titular da Pasta a que estiver vinculado o INPI."

EMENDA Nº 142-CCJ

DÊ-SE AO ART. 227 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto a produtos químicos, processos e produtos alimentícios e farmacêuticos e a seres vivos e produtos e processos biotecnológicos, que serão arquivados.

§ 1º - O arquivamento previsto no "caput" não se aplica aos pedidos de patentes de produtos químicos para agricultura e de produtos farmacêuticos depositados a partir de 1º de janeiro de 1995, aos quais se aplicarão os critérios de patenteabilidade previstos nesta Lei, com proteção patentária a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação.

§ 2º - Ao depositante do pedido de patente de produto mencionado no § 1º serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, desde que, após 1º de janeiro de 1995, o depositante tenha apresentado um pedido, obtido uma concessão de patente e a aprovação de comercialização daquele produto em outro país membro da Organização Mundial do Comércio - OMC.

§ 3º - Os direitos exclusivos de comercialização vigorarão por 5 (cinco) anos, a contar da data da aprovação de comercialização no País, ou até que se conceda ou se indefira a patente do produto, o que for mais breve.

EMENDA Nº 143-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 228, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 144-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 229. RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 145-CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 238. RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

EMENDA Nº 146-CCJ

DÊ-SE AO ART. 240 A SEGUINTE REDAÇÃO:

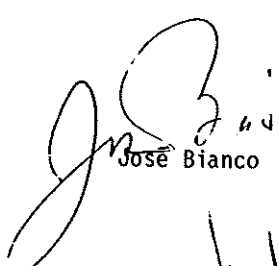
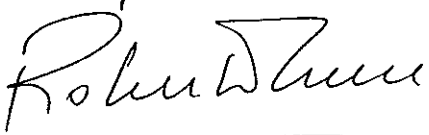
"Art. 240 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto as matérias disciplinadas nos arts. 10, inciso IX, e 18, inciso III, e aquelas relativas a produtos químicos, e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para os quais entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação."

EMENDA Nº 147-CCJ

DÊ-SE AO ART. 241 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 241 - Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário."

Sala da Comissão, em 17 de maio de 1995

 José Bianco
 Iris Rezende
 Ney Suassuna
 Roberto Freire

 Jefferson Peres
 Romeu Tuma
 Edison Lobão
 Esperidião Amin
 Lauro Campos
 Bernardo Cabral
 Ademir Andrade
 Francelino Pereira
 Ramez Tebet
 Elcio Álvares
 Luiz Alberto

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENADOR ROBERTO REQUIÃO

Apresentação

Entre as atribuições cometidas ao Senado Federal, pelo povo, através do texto da Constituição Federal, acha-se a de atuar como casa revisora. Debruçar-se sobre as várias proposições de iniciativa do Poder Executivo, dando-lhes tratamento político de longo prazo, avaliando suas conseqüências e imprimindo-lhes caráter de adequação aos interesses permanentes do País, é atribuição do Senado, é dever dos representantes dos Estados no Poder Legislativo.

O Projeto de Lei nº 115/93 é um desses documentos legais destinados a tocar fundo na vida dos brasileiros, ainda que isso não se pressinta na primeira análise. Ao cidadão comum ele não preocupa, resguardado em roupagens de termos técnicos que lhe dão caráter esotérico, fugindo do campo de análise jornalística comum ao homem da rua.

Apresentado no início do governo, pelo então Presidente Collor, aparecia como uma das formas normais de fazer com que o Brasil se inserisse na nova economia mundial. É verdade que, já naquela época, parecia estranho que um tal projeto, destinado a substituir o Código de Propriedade Industrial, fosse apresentado como uma promessa a ser cumprida ao governo norte-americano. Não se tem notícia de reclamação de empresas brasileiras contra a lei de patentes em vigor. Ficou a impressão de que estaríamos legislando não para a indústria nacional mas para aquelas empresas estrangeiras que, desvinculadas dos interesses nacionais, desejassem manter uma presença no mercado brasileiro através de direitos legais de monopólio, em vez de participar da competição normal do mercado.

Ao aprofundar-me no estudo do assunto, deparei com um sistema organizado de dominação de mercado que, longe de estimular a competição e beneficiar os consumidores, atua como instrumento de apropriação através de preços, ampliando uma situação de domínio real sobre o mercado, através de definição de preços, ao unir o poder inerente ao conhecimento técnico mais avançado ao monopólio legal concedido pelas patentes. Aceitando tal política, estaríamos contribuindo para enfraquecer o Poder Executivo, atando-lhe as mãos e tirando-lhe um instrumento flexível de política econômica.

Entendo que temos de legislar em benefício da economia brasileira; torná-la ágil e forte, capaz de criar riquezas que contribuam para melhorar o bem-estar da população. Uma lei que recompense inventores deve existir, mas não como satisfação aos exclusivos interesses dessas empresas detentoras das inovações tecnológicas, na maior parte das vezes avançando sem qualquer participação de técnicos brasileiros. Uma lei de propriedade industrial deve existir como um instrumento de política econômica e tecnológica do país que a institui.

Assim também entendeu o ilustre Senador Antônio Mariz, que se aprofundou no estudo do assunto e emitiu alentado parecer, que tive a honra de aproveitar como base e substância deste voto. Considerou ele que a economia brasileira não pode ficar impedida de desenvolver-se, pela instituição de diploma legal feito para atender a outros interesses e, por isso, traçou modificações sérias e profundas ao projeto que relatava. Colocou-se contra a aprovação do acordo do GATT por falta de ressalvas que especificassem a posição brasileira, e deixou a

mensagem de que certas áreas do conhecimento humano são tão importantes e pouco conhecidas que não podem ser objeto de monopólio, ainda que temporário.

Faço minhas as palavras do agora Governador Antônio Mariz. Mesmo diante da adesão do Brasil ao acordo do GATT, agora transformado em Organização Mundial do Comércio, entendo que ao legislador cabe buscar o bem público. E se essa busca nos leva a propor mudanças em projetos que implicam em modificar nosso nível e condições de adesão ao acordo do GATT, este será o preço a pagar, que proponho com orgulho e consciente de servir ao País.

O parecer do ilustre Sen. Suassuna tem como parâmetro o texto do GATT, ao qual ele obedece sem aprovar, mantém sem reconhecer-lhe méritos. Neste ponto, este voto em separado se distingue substancialmente do parecer do relator: entendo que o acordo referente a propriedade industrial contido no GATT, o chamado TRIPS, cujos conceitos são mantidos no seu parecer, contém preceitos que contrariam o projeto de desenvolvimento econômico e tecnológico deste País, e contra eles me levanto. No meu voto em separado, proponho várias emendas ao PLC nº 115/93, que não se ajustam ao texto do GATT. Mas beneficiam o meu país, a que sirvo e para o qual legislo.

Conceitos iniciais

Registre-se que a primeira lei de proteção à propriedade industrial sancionada no Brasil data de 1859. Desde então, sempre vigorou, no País, uma lei de proteção às invenções e marcas.

A lei patentária deverá recompensar os esforços do inventor, mas o fará sempre tendo em vista o interesse econômico do país, o seu desenvolvimento tecnológico, e seus objetivos de desenvolvimento.

A proteção patentária e outras devem-se revestir do condicionamento ao interesse social, ao qual está também submetido todo um rol de garantias jurídicas tidas anteriormente como absolutas.

Sob este enfoque, algumas emendas que apresentamos ao final contribuem para adequar o projeto de lei aos princípios constitucionais vigentes. Procuramos reforçar o caráter de maior proteção aos interesses nacionais, sem restringir os direitos individuais inerentes ao instituto.

Aspecto a ser examinado refere-se ao direito internacional. O Brasil atualmente é signatário pleno da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, de 1967, após retirada das reservas dos artigos 1 a 12 efetuada pelo Presidente Collor, em 1992. Além disso, o Governo brasileiro assinou, no último dia 15 de abril de 1994, os acordos da Rodada Uruguai do GATT, incluindo o acordo referente à propriedade intelectual - o TRIPS, sua sigla em inglês para "Trade Related Intellectual Property Rights", que foi, posteriormente, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 1994. Estes são os principais instrumentos internacionais relativos à matéria.

Sabemos que, em nosso sistema legal, os tratados adquirem a estatuta da lei ordinária, integrando-se em nosso ordenamento, podendo, destarte,

ser revogados por lei posterior. Este é o entendimento jurisprudencial há muito sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Isto posto, procuramos modelar o projeto de lei de forma a não afrontar os princípios do direito internacional, ao mesmo tempo sem deixar de levar em conta, prioritariamente, o interesse nacional,

Assim, resulta que as emendas que propomos enquadram-se plenamente, com duas únicas exceções, na Convenção de Paris-Revisão de Estocolmo. Trata-se do instrumento da caducidade independente da licença compulsória, não mais permitida por este texto, e que procuramos fazer retornar, certos de sua importância para o Brasil. Inovamos também ao criar um período de exclusividade para a licença compulsória, conceito igualmente contrário ao texto de Estocolmo. Ademais, saliente-se que estes dispositivos do texto de Estocolmo eram objeto de reserva na ratificação do Brasil, a qual foi, de maneira juridicamente questionável, retirada pelo Presidente Collor, por meio de um Decreto, às vésperas de seu afastamento. A eventual aprovação dessas emendas que contrariam o texto de Estocolmo não significa uma injuridicidade por parte do Brasil. Caso sejam aceitas, continuaremos obrigados pelo mesmo texto da Convenção, apenas com a revogação das normas específicas sobre o assunto.

Com relação ao acordo TRIPS, uma comparação de seu conteúdo com o da Convenção de Paris mostra-nos que ele é um acordo pleno de restrições e rigidez, o que é facilmente comprovado pela forma como foi imposto aos países, obrigados a aprová-lo *in totum* ou a recusá-lo inteiramente, junto com outros 17 acordos, num total de 650 páginas. O GATT/TRIPS não permite qualquer flexibilidade aos países membros, no sentido de utilizar o sistema de patentes como instrumento de política industrial. Assim sendo, e considerando que no sistema legal brasileiro a lei posterior revoga a anterior, tendo o tratado o mesmo nível de lei ordinária, decidimos ter por objetivo no nosso voto os interesses nacionais e, quanto ao TRIPS, ignorá-lo na formulação deste voto.

Com respeito à técnica legislativa, procuramos introduzir algumas modificações visando a harmonização do texto, além de correções meramente gramaticais ou de seqüência numérica.

Após este exame das preliminares envolvidas, e constatada a adequação jurídica do projeto, acrescido das emendas com que buscamos aperfeiçoá-lo, passemos à discussão do conteúdo do mesmo. Dada a complexidade do assunto, formulamos este voto de maneira esquemática abordando, separadamente, os temas que maior controvérsia suscitaram ao longo destes anos. A discussão de cada assunto envolve uma postura teórica e uma formulação de alteração no projeto. Ao cabo deste arrazoado, apresentamos, agrupadas, todas as emendas que achamos por bem indicar. Este parecer faz-se acompanhar, ainda, de dois anexos, para facilitar o entendimento da proposição e suas emendas. No primeiro, apresentamos um quadro com o projeto original de um lado e as emendas de outro, em lugar correspondente ao texto. No segundo, consolidamos as emendas no texto para que se tenha, desde já, a concepção do projeto integral.

1. Exploração efetiva

A proteção à propriedade industrial não pode ser considerada o simples atendimento ao direito natural de compensar o autor da invenção pelos

esforços empregados na pesquisa, ou o meio adequado para estimular novos esforços com vistas a novos desenvolvimentos. Para tal tipo de estímulo há formas de recompensa menos onerosas à sociedade que o sistema de monopólios temporários das patentes.

Quando um país concede proteção a invenções e a marcas, ele busca ampliar o estoque de tecnologias que devem estar à disposição da sociedade para a produção de produtos e serviços melhores e mais baratos. A tecnologia patenteada se soma à tecnologia não protegida, tanto de origem interna como externa, e se reflete no aumento da criação de tecnologia própria.

Por esta razão é que cabe aos titulares das patentes concedidas a sua exploração efetiva no país que concede o monopólio, além do integral desvendamento de suas invenções. Só assim será possível acrescer novos conhecimentos ao conhecimento local disponível, os quais serão apreendidos não só pela leitura dos documentos descritivos, mas também por meio da prática da produção, aperfeiçoando os recursos humanos envolvidos no processo industrial, além de fazer uso dos recursos naturais do país hospedeiro.

Assim, conclui-se que a manutenção de um sistema de patentes só tem sentido para um país que tenta desenvolver-se, se forem cumpridos integralmente os dois deveres básicos acometidos aos titulares das patentes: o desvendamento integral da tecnologia patenteada, seja um processo industrial ou um produto, e a exploração efetiva da patente no país concedente, quer diretamente pelo titular, quer através de licenças concedidas a uma empresa local. Confirma esse entendimento o próprio texto da Convenção de Paris que, nos seus 110 anos de vigência, sempre considerou a falta de exploração efetiva da patente como um abuso do direito do titular.

No PLC nº 115/93, o dever de exploração efetiva está contido, mas de forma indireta, ao prever que a licença compulsória será utilizada para prevenir a não-exploração da patente no território brasileiro. Julgamos conveniente explicitar, no texto do projeto de lei, este entendimento. Louvamos-nos, para tal, no projeto original enviado pelo Executivo à Câmara, que previa um capítulo definindo claramente os deveres dos titulares, entre os quais se sobreleva o de exploração efetiva.

2. Licenças compulsórias

A licença compulsória é uma das salvaguardas utilizadas pelos países que concedem a proteção de patentes às invenções. Ela atua como mecanismo para coibir os abusos dos titulares das patentes e destina-se, particularmente, aos casos de não-exploração, quando os titulares mantêm o monopólio sobre o produto mas não se decidem a produzi-lo no país.

Ela consiste em uma autorização dada pela autoridade do Estado a um particular, para que ele possa produzir o produto patenteado, contra a vontade do titular da patente. Este último deixou de exercer o seu poder-dever de produzir o produto, e não se dispôs a licenciá-lo voluntariamente para algum interessado.

Neste caso, para assegurar que o mercado seja abastecido e com vistas a garantir a exploração do produto no território nacional, a autoridade pública pode conceder a licença compulsória.

A licença compulsória consta do atual Código de Propriedade Industrial, podendo ser exclusiva ou não-exclusiva.

No PLC nº 115/93, a licença compulsória será sempre não-exclusiva. Essa mudança, que visa a compatibilizar o projeto com o texto da Convenção de Paris, reduz drasticamente, no setor produtivo, o interesse de produzir o objeto da patente. A inexistência de exclusividade equivalente à do titular da patente gera, no empresário, a relutância em fazer o investimento necessário, dada a ameaça da concorrência por parte do próprio titular da patente ou de seus licenciados. Daí, é quase impossível alguém aceitar uma licença compulsória.

A licença compulsória mostra-se, historicamente, um instrumento pouco eficaz, sobretudo nos Países em Desenvolvimento, em decorrência de duas razões estruturais:

- a) insuficiência de conhecimentos técnicos sobre o produto, por parte do solicitante da licença, que lhe permitam explorar o invento sem necessitar de ajuda decisiva e substancial do titular da patente;
- b) não-exclusividade da licença, que inibe o solicitante de investir num mercado em que, a qualquer momento, ele poderá sofrer a concorrência de terceiros, e do próprio titular da patente.

Nos casos específicos em que ela pode ter aplicação prática, seria necessário que fosse exclusiva, como já é previsto no Código em vigor. Tal modificação contraria o texto de Estocolmo, da Convenção de Paris, a que o Brasil se ligou há menos de dois anos. A maioria dos juristas entende, entretanto, que a lei nova, se contrária a Tratado a que o país é ligado, derroga-o na disposição que o contraria. A exclusividade proposta, ainda que não permanente, deve perdurar por um tempo mínimo que permita ao licenciado adquirir uma certa participação no mercado, estimulando-o a fazer um investimento.

Assim, somos pela aprovação da exclusividade temporária a ser concedida à licença compulsória, como forma de torná-la mais adequada à garantia de exploração efetiva da patente.

3. Caducidade

A caducidade é uma das formas de extinção da patente e pode ser decretada, de acordo com a lei atual, caso não tenha sido iniciada a sua exploração no país dentro de 4 anos após a expedição da patente, ou pela falta de pagamento da retribuição anual.

Trata-se de forte instrumento de pressão para que os titulares das patentes explorem seu invento no país em desenvolvimento. Diante do risco de que seu invento caia em domínio público, podendo ser produzido por qualquer

concorrente com suficiente conhecimento técnico (normalmente empresa estrangeira, de mesmo nível técnico), os titulares das patentes se sentem compelidos a explorá-las no país, seja diretamente, seja por meio de licenciados que eles próprios procuram no mercado.

Funciona como uma ameaça estimulante e não tem por objetivo ser usada, mas sim pressionar pela produção no país, com uso de mão-de-obra e insumos nacionais. Na hipótese de ser decretada, em razão da não-exploração da patente, deixa o campo livre para novas iniciativas de invenções e para a exploração, por qualquer interessado, do produto caído em domínio público.

É o elo final e normal do processo de proteção às invenções: o titular pede patente, obtém-na, com o monopólio para exploração. Não desejando explorá-la diretamente, pode fazê-lo por meio da concessão de licenças de uso a terceiros, sempre remuneradas. Não explorando mesmo assim, pode ser obrigado a conceder licenças obrigatórias a terceiros interessados. Não surgindo interessados por licenças compulsórias, e persistindo a não exploração da invenção por parte do titular, deve ser decretada a caducidade da patente e a conseqüente queda em domínio público, sob pena de a patente se tornar um privilégio de pura e simples reserva de mercado para produtos importados, o que contraria o seu conceito básico e os interesses do país em que é concedida.

A lei atualmente vigente utiliza a caducidade com todo o seu vigor, em toda sua eficácia possível. Já o PLC 115/93 apresenta uma mudança de extrema importância: a caducidade por falta de exploração passa a depender obrigatoriamente da concessão prévia de uma licença compulsória. Em vez de ser utilizada de maneira independente, como estímulo e pressão para a exploração da invenção no país, a caducidade passa a não ter qualquer valor prático, porque passa a depender necessariamente da licença obrigatória, cuja aplicação é praticamente nula, no caso brasileiro.

Ao implantar a caducidade dependente da licença compulsória, o Projeto em análise ajusta-se ao texto da Convenção de Paris, na Revisão de Estocolmo, a que o Brasil aderiu durante o Governo Collor. A proposição, entretanto, contraria o interesse do País, pois deixa de usar a caducidade como um estímulo à produção nacional. Inúmeros países em desenvolvimento têm reclamado, na Convenção de Paris, contra essa exigência, que se mostra totalmente inadequada às condições peculiares de suas economias.

A maioria dos juristas concorda em que a lei nova se sobrepõe ao Tratado. Para a economia brasileira, parece claro que a caducidade deve funcionar como um instrumento independente da licença compulsória, para que os titulares das patentes se decidam a produzir suas inovações no Brasil ou, não se interessando, deixem o campo livre a que outros o façam, seguindo o espírito da legislação de patentes.

Trata-se de ponto importante da lei, ainda que pouco discutido. Tudo indica que o projeto em discussão inova mal quando subordina a caducidade à licença compulsória. Parece vital torná-la independente, para que possa ser aplicada como forma de pressão sobre os titulares de patentes, forçando-os a produzir no país os produtos novos sobre os quais lhes foi concedido monopólio.

Assim sendo, somos pela manutenção da caducidade sem qualquer dependência das licenças compulsórias, tal como se encontra na lei atual.

4. Retroatividade no patenteamento - o "pipeline"

Concordamos inteiramente com o relator com a exclusão, do texto do PLC nº115/93, dos artigos que instituem o "pipeline", por desnecessário e inconveniente aos interesses do país.

Dá-se o nome de "pipeline" ao mecanismo de exceção que permite a inclusão, como matéria patenteável, de certas invenções que já tenham sido tornadas públicas por qualquer meio. Dizemos exceção porque, sendo de conhecimento público, perderam a característica de novidade, obrigatória para a concessão de patentes.

Nos termos em que está previsto no PLC nº 115/93, o dispositivo permitiria patentear, no Brasil, as invenções já divulgadas no exterior, que não tenham sido objeto de patente, nem comercializadas em qualquer país. Como a concessão de patentes demora 5 (cinco) anos, em média, o "pipeline" brasileiro equivaleria a reconhecer que, se a nova lei, com esta redação, passar a vigor em 1994, ela terá retroatividade de 5 anos para as invenções relacionadas com produtos químicos, químico-farmacêuticos, alimentícios e medicamentos, como se tivesse sido sancionada em 1989.

Não há qualquer razão que justifique a adoção desse instituto no Brasil.

5. Patentes farmacêuticas

O setor farmacêutico tem sido, em todo o mundo, um mercado caracterizado por forte intervenção governamental. Isso resulta de sua importância social e, sobretudo, do conflito constante entre empresas estrangeiras, empresas nacionais e sistemas nacionais de saúde, estes últimos muito sensíveis aos altos preços dos medicamentos.

A indústria farmacêutica mundial é um oligopólio diferenciado por produtos, em que 20 empresas respondem por 52,6% da produção mundial (1990).

A indústria farmacêutica, no Brasil, é composta de 400 empresas, que faturam cerca de 3 bilhões de dólares por ano (1990). Deste total, 80% foram faturados por 50 empresas estrangeiras. Os demais 20% são divididos entre empresas nacionais, das quais as 300 menores faturam, juntas, menos de 1%. O brasileiro consome cerca de US\$ 17 per capita (1990) e o mercado brasileiro equivale a cerca de 1,5% do consumo mundial.

A importância estratégica deste setor, o custo social elevado gerado pelo monopólio e a necessidade de desenvolver a produção interna são razões para que inúmeros países tenham negado patenteabilidade à indústria farmacêutica.

A Alemanha só concedeu patentes de produtos farmacêuticos em 1967; a Suíça, em 1977, quando já era a terceira exportadora mundial; a Itália

passou a conceder em 1978, por decisão de sua Suprema Corte, atendendo à reivindicação de 18 empresas estrangeiras; e o Japão, em 1976, quando já era o segundo produtor mundial e suas empresas detinham 80% do mercado interno. A Espanha, compelida a reconhecer patentes farmacêuticas para entrar na Comunidade Européia, fê-lo em 1986, mas com vigência somente a partir de 1992.

Entre os países em desenvolvimento, a Índia não reconhece patentes para fármacos, a Argentina e a Venezuela só reconhecem para processos e o México concordou, em 1986, em reconhecê-las, estabelecendo, entretanto, um período de carência de 10 anos para o patenteamento de produtos.

O Brasil reconheceu patentes farmacêuticas (processo e produto) até 1945, quando foi abolida a patente de produto. Registre-se que, apesar do reconhecimento das patentes, nenhuma invenção de fármaco ocorreu no Brasil até então. Em 1969, aboliu-se também a patente de processo, o que foi mantido no Código de Propriedade Industrial de 1971. O PLC 115/93, em análise pelo Senado, prevê o retorno ao patenteamento de fármacos, tanto de produtos quanto de processos.

As invenções de medicamentos são, em sua quase totalidade, geradas por processos químicos. Nos países que concedem patentes para o setor farmacêutico, elas podem ser protegidas por patentes de produto e por patentes de processo. **Patente de processo** protege o caminho técnico percorrido para obtenção de determinado produto. Havendo vários processos para chegar-se ao produto, a patente de processo protege apenas aquele que foi seguido com êxito pelo inventor. Já a **patente de produto** é mais poderosa, já que bloqueia qualquer possibilidade de produção do produto, por qualquer processo, ainda que para outras utilizações comerciais.

Diferentes países, quando passaram a reconhecer patentes farmacêuticas, de início limitaram-se aos processos; só anos depois passaram a reconhecer patentes de produtos.

Não se pode esperar que a volta das patentes leve a um aumento de pesquisa por parte das empresas estrangeiras no nosso país. Está provado que é economicamente inviável dispersar a pesquisa. Em 1990, os gastos de pesquisa e desenvolvimento das empresas americanas no exterior se concentraram em 70% na Europa Ocidental, 20% no Japão e Austrália e apenas 10% no resto do mundo. A Roche, empresa suíça que detém a maior parcela do mercado brasileiro, tem seus centros de pesquisa concentrados na própria Suíça, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. É que invenções e transferência de tecnologia são relativamente insensíveis à proteção de propriedade industrial. São mais importantes fatores como baixa taxa de inflação, estabilidade de preços e disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados.

Há reconhecimento generalizado de que as empresas farmacêuticas merecem uma compensação pelo risco de pesquisas que levam a novos produtos. O que se discute é se essa compensação deve vir sob a forma de patentes, um instituto que concede monopólio temporário, durante o qual a ausência de competição pode levar, e tem levado, a enormes elevações de preços nos

medicamentos. Mesmo mantendo patentes, o governo americano reagiu estimulando o crescimento do mercado de genéricos, por meio do Taxman-Hacht Act, de 1984. A Inglaterra criou as licenças compulsórias para "uso da Coroa", de aplicação específica nos medicamentos a serem usados pelo "National Health Service", órgão equivalente ao nosso INSS.

Finalmente, vale lembrar que as empresas brasileiras não conseguiram ampliar sua participação no mercado, apesar da ausência de patentes na lei atualmente em vigor. Tal argumento, usado para fundamentar a concessão de patentes, não procede, pois sabe-se que o não reconhecimento de patentes só produz efeitos quando inserido numa política industrial maior, com apoio às empresas nacionais, sobretudo pelo direcionamento do poder de compra do Estado.

Não há razões que recomendem a patenteabilidade de produtos farmacêuticos, se levarmos em conta o sistema produtivo nacional e o interesse do consumidor. Para se recompensar, por meio de patentes, o esforço de inovação das grandes empresas do setor, parece conveniente que a patenteabilidade se limite a processos de produção, sem atingir produtos.

Tal decisão permitirá às empresas nacionais do setor condições razoáveis de sobrevivência, e lhes permitirá concentrar seus esforços em nichos específicos de pesquisa que possam propiciar sua permanência no mercado e, no futuro, oferecer possibilidades de participação mais ampla nesse mercado tão importante.

6. Patenteamento de Biotecnologia

A longa tramitação do projeto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal revelou, ao longo dos diversos depoimentos, audiências públicas e debates realizados em torno do assunto, a absoluta falta de consenso a respeito das condições de patenteamento para seres vivos.

Com efeito, a acirrada discussão em torno dos demais pontos polêmicos do Projeto, por um lado, prendeu-se, não tanto à compreensão da matéria, mas a um posicionamento a respeito das conseqüências de seus dispositivos para o País. Por outro lado, no caso do patenteamento de matérias vivas, a questão se resumiu a um grande conjunto de informações e posicionamentos desencontrados e contraditórios, por parte das principais lideranças políticas, governamentais, diplomáticas, científicas e empresariais do País, bem como por parte de representantes da sociedade civil.

As discussões revelaram que as particularidades dos seres vivos expõem um grande conjunto de dificuldades para seu enquadramento nas condições estabelecidas pelo sistema de patentes. Conceitos como atividade inventiva e novidade, nem sempre facilmente aplicáveis a inventos inanimados, mostram-se ainda mais difíceis de serem caracterizados ao se tratar de inventos biotecnológicos.

Parece haver consenso na sociedade brasileira quanto à inconveniência da concessão de patentes para os seres vivos superiores, plantas e

animais. As imprevisíveis conseqüências de ordem científica, ética, social e econômica decorrentes da aprovação de tal medida ajudaram a formar a opinião das principais lideranças nacionais no sentido de rechaçá-la, o que se reflete no pequeno número de controvérsias a respeito do assunto.

Não se mostraram tão consensuais, no entanto, as discussões que cercaram o tema patenteamento de microorganismos. Tais seres têm sido utilizados em todo o mundo, inclusive no Brasil, em um grande conjunto de experimentos visando à geração de fontes alternativas de energia, ao melhoramento de rebanhos e de culturas agrícolas, à produção de soros, vacinas e outros medicamentos para a saúde humana e animal, à produção de animais e plantas transgênicas dotadas de propriedades químicas de grande interesse para a agricultura, entre inúmeros outros de grande relevância para o desenvolvimento econômico e social do planeta. O entendimento a respeito do tratamento patentário a estes inventos, porém, mostra-se longe de pacífico.

A maior dificuldade reside, de imediato, na própria conceituação do termo microorganismo. Se a inexistência de consenso para tal definição na comunidade científica não gera mais do que acalorados debates acadêmicos, a imprecisão do conceito no corpo da lei de propriedade industrial pode levar a interpretações mais abrangentes - como, aliás, tem revelado a prática no mundo desenvolvido -, transportando tais questões da esfera administrativa do órgão nacional de propriedade industrial para os tribunais judiciários.

Em adição à constatação da nítida inconveniência do tratamento primordialmente judiciário para as questões patentárias - existente de forma clara em países desenvolvidos como os Estados Unidos e alguns da Europa -, questiona-se, aqui, a capacidade técnica e operacional de nosso sistema judiciário para julgar tais questões. Certamente, mais uma vez, o sistema judiciário trabalharia a reboque de advogados ditos especializados no assunto, os quais têm, naturalmente, como maior interesse, a concessão ampla e irrestrita de patentes a todos os tipos de inventos.

A inexperiência brasileira e a constatação da polêmica instalada em todo o mundo em torno do patenteamento de matérias vivas recomenda cautela. Não há grandes pressões internacionais para a inclusão de tais temas em nossa lei de propriedade industrial e, ainda que existissem, elas se revelariam oriundas de países que tiveram tempo suficiente para promover seu desenvolvimento tecnológico e para aperfeiçoar seu sistema jurídico. Não por acaso, o Parlamento Europeu publicou, em 1992, após extensivo estudo, um alentado conjunto de diretivas a respeito do patenteamento de biotecnologias. As matérias que se pretende discutir em meses, no Brasil, tomaram anos de discussão e de aprofundamento técnico nos países industrializados da Europa.

A completa percepção do significado e do alcance social e econômico do patenteamento de matérias vivas exige, por parte do Congresso Nacional, a maior cautela e responsabilidade. O País debruça-se, nesse momento, sobre uma profunda revisão de sua lei de patentes, na qual conceitos fundamentais como "pipeline", produção local, importação paralela, licença compulsória e caducidade têm-se mostrado essenciais para a concepção de um novo instrumento legal que se

revele importante tanto para o desenvolvimento interno do País como para seu adequado posicionamento na economia mundial.

Não nos parece conveniente que, em meio à discussão de todos esses temas, o País seja obrigado a posicionar-se também sobre matéria que, pela sua complexidade e relevância, merece tratamento especial e diferenciado. É inegável a necessidade de compensação aos investimentos realizados em inventos biotecnológicos, bem como a todos os outros tipos de inventos. O que se questiona, aqui, porém, é a oportunidade de tal discussão e a forma como se pretende introduzir esta proteção.

A discussão no Congresso Nacional deveria, para seguir ordem um pouco mais lógica, iniciar-se em torno de uma legislação para a proteção de variedades vegetais. A esse respeito, é importante observar que já foi promovida uma riquíssima discussão com a participação de toda a sociedade brasileira relacionada com o assunto, o que deu origem a um exaustivamente debatido anteprojeto de lei sobre cultivares vegetais. Tal anteprojeto, porém, apesar de já se encontrar em mãos do Ministro da Agricultura, não foi ainda encaminhado ao Congresso Nacional.

A discussão dos inventos biotecnológicos situa-se, também, no escopo de outra discussão da maior relevância - a utilização e o acesso aos recursos genéticos do País. O Brasil situa-se entre os países de maior diversidade biológica do planeta. Não restam dúvidas de que as novas fronteiras de setores vitais como a agricultura ou a indústria farmacêutica passarão pelo domínio - posse e uso - dos materiais biológicos. O modo como as disputas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento serão resolvidas - se o forem - afetará profundamente o desenvolvimento de tecnologias para uso, avaliação e proteção desses recursos. Nesse contexto, um sistema de proteção à propriedade industrial inadequado acentuará as injustiças na distribuição dos benefícios da exploração da biodiversidade e minará os esforços de conservação que se pretenda fazer em nosso País.

O Brasil ratificou, recentemente, a Convenção da Biodiversidade - assinada durante a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -, a qual se propõe a instituir mecanismos de utilização e de conservação da diversidade biológica, bem como as relações entre os países detentores dos recursos genéticos e aqueles que possuem as tecnologias necessárias para explorar tais recursos. Nesse contexto, portanto, a discussão de mecanismos de proteção à propriedade intelectual para inventos biotecnológicos, dissociada da elaboração de uma política mais ampla para utilização da biodiversidade nacional, parece-nos um equívoco a ser evitado.

A esse respeito, mostra-se essencial aqui relembrar o que expõe o Relatório do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ("O Desafio do Desenvolvimento Sustentável"), um documento oficial do Governo brasileiro, prefaciado pelo Presidente da República:

"A internacionalização da legislação sobre propriedade industrial aplicada aos produtos biológicos, conforme proposta

por alguns países desenvolvidos, permitirá a apropriação legalizada daqueles recursos pelos países mais avançados, que possuem uma vantagem indiscutível em relação aos países em desenvolvimento, no que se refere às técnicas de utilização de recursos genéticos.

Sabe-se hoje, que o verdadeiro controle sobre os recursos genéticos está no acesso à informação do material genético e na possibilidade de seu uso, através do domínio das técnicas de manipulação. Portanto, qualquer (destaque nosso) lei sobre propriedade intelectual aplicada a essa área tenderá a beneficiar aqueles países onde as técnicas de utilização de recursos genéticos estão mais avançadas. (Página 167)"

Ressalte-se que a questão, aqui, não se resume a um posicionamento contrário ou a favor do patenteamento de biotecnologias. O direito do inventor, como já dissemos, deve sempre ser preservado. O que se discute, no momento, é a compreensão da matéria e do seu alcance, o que nos parece longe de ter sido alcançado, não só na sociedade brasileira, mas também nos países ditos desenvolvidos. A imensa quantidade de causas sendo levadas às barras dos tribunais ilustra o quanto de desconhecimento ainda reveste o tema.

Por todo o exposto, somos pela não concessão de qualquer tipo de patente para seres vivos até que se promova uma exaustiva discussão sobre o que o País pretende a esse respeito e, principalmente, até que seja possível a formulação de um consenso mínimo para a elaboração de lei nesse sentido. Entendemos que o Congresso Nacional deve aprovar o Projeto de Lei de Propriedade Industrial sem prever o patenteamento de seres vivos e iniciar, imediatamente, a discussão a respeito das questões correlatas: a lei de cultivos, a política de utilização e de acesso aos recursos genéticos e formas específicas de proteção aos inventos biotecnológicos.

7. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Estamos de acordo com o parecer do relator no que se refere ao fortalecimento do INPI.

O PLC nº 115/93 transforma o Instituto Nacional da Propriedade Industrial em órgão de registro automático e passivo, com o que não podem concordar os que se interessam pelos interesses da economia nacional.

8. Direitos do titular

A definição dos direitos do titular de patentes prevista no art. 42 e seus parágrafos do PLC nº 115/93 consagra uma enorme ampliação em relação àqueles que são normalmente reconhecidos ao titular. No afã de explicitar, o projeto se adianta no campo dos direitos, afastando-se do existente na maioria das legislações, e contrariando pontos tranquilos consagrados na doutrina e na jurisprudência nacionais.

A explicitação detalhada dos direitos conferidos ao titular da patente não é matéria de lei, pois já se acha consagrada pela doutrina e pela jurisprudência

nacional e internacional. A grande maioria das leis de patentes consagra como direitos básicos concedidos pelas patentes a propriedade e o uso exclusivo, derivando os vários direitos em relação a terceiros. Ao tentar o detalhamento, o legislador corre o risco de errar por omissão ou por excesso. No caso em análise, expressões como exportar ou estocar são claramente mal empregadas, pois a exportação inclui uma venda, além de ser matéria ligada a legislação específica, e a atividade de estocar não constitui, em si, nenhum ilícito contra os direitos de patente, quando não tenha por objetivo a operação de venda..

Entendemos, então, que o texto deveria ser emendado no sentido de consagrar os direitos básicos do titular, deixando campo para a doutrina e para a jurisprudência.

No que diz respeito às delimitações entre produto e processo, a amplitude dos direitos do titular da patente é também conceito consuetudinário fortemente embasado na doutrina e na jurisprudência. Esses direitos se concentram no produto que é objeto de patente e no processo patenteado, que não podem ser copiados sem autorização, o que se constituiria em infração ao direito do titular. A extensão do direito contido no processo patenteado ao produto por este obtido contraria a doutrina patentária e acaba por falsear a lei ao criar uma super-patente, a de "processo + produto", que não existe nas demais legislações.

A proteção ao processo patenteado restringe-se aos métodos e técnicas utilizados na fabricação do produto. Se provado que eles foram copiados indevidamente, contrariando os direitos do titular da patente de processo, este terá o direito de impedir a continuação do uso e a indenização de perdas e danos pelos prejuízos advindos; mas não terá qualquer direito sobre o produto final, pois este não está protegido pelo monopólio concedido.

Da mesma forma, não é admissível punir o fabricante de componente de produto patenteado, pois o componente não se acha sob a proteção de qualquer direito de propriedade industrial. Tal alargamento da proteção da patente é iníquo e injustificável, podendo tornar-se foco de arbitrariedade.

Por último, não concordamos com a reversão do ônus da prova previsto no § 2º do art. 42. Sem ter custo de prova, o titular da patente passaria a ser estimulado a propor demandas judiciais, cujo preço e duração viriam a desestabilizar os concorrentes demandados. É princípio de direito que o ônus da prova cabe ao autor da acusação. O julgamento prévio de que *"ocorrerá violação de direito de patente de processo quando o possuidor o ou o proprietário não comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente"* traz um jugo injustificável ao acusado, e é medida de autoridade conducente à prática de injustiças, só concebível em um regime de exceção.

9. Exaustão de Direitos e importação paralela

A introdução do conceito de exaustão de direitos na área de patentes constitui um ponto positivo aproveitado pelo PLC nº 115/93. Trata-se de

entendimento jurídico segundo o qual os direitos do titular da patente estão atendidos sempre que o produto ou processo utilizado no país tenha sido adquirido do próprio titular ou de um de seus licenciados, seja ou não do licenciado estabelecido no território do país que concedeu a patente. Tal entendimento foi defendido pelo Grupo Interministerial criado pelo Executivo, como um meio eficaz de evitar abusos na definição de preços dos produtos, por parte do licenciado. A maioria dos países do mundo o utiliza, inclusive os países membros da União Européia. Acha-se consagrado no projeto de lei de Patentes em tramitação no Congresso Argentino, onde é considerado ponto fundamental na política de prevenção de abusos de preços, por parte das autoridades econômicas.

Mantivemos intocado o texto do PLC nº 115/93, no que se refere à exaustão de direitos e importações paralelas.

10. Modificações de redação.

Além das modificações resultantes dos pontos acima mencionados, tivemos o cuidado de aportar ao projeto certo número de emendas redacionais, as mesmas propostas pelo Relator, seja para tornar mais claro o texto, seja para adequá-lo às mudanças propostas.

Deliberadamente, deixamos de levar em consideração, neste trabalho, as disposições contidas no tratado do GATT/Trips. Trata-se de documento negociado pelo Executivo nos últimos anos, que, pela sua complexidade e extrema importância, deverá receber do Congresso Nacional a mais acurada atenção. Suas consequências sobre a economia do país deverão ser objeto de avaliação e discussão por toda a sociedade, que fará convergir suas posições e anseios para as duas Casas do Congresso Nacional, através de seus representantes.

Nosso voto busca um texto mais consentâneo com os interesses do país, tornando a lei de patentes um instrumento sério de desenvolvimento nacional.

EMENDAS

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art.3º - ...

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil; e,

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 4º Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil, são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 5

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10 - ...

IV - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação em seres vivos; e

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais.

EMENDA ADITIVA Nº 6

ACRESCENTE-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 10 - ...

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se genoma a soma da constituição genética de um organismo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 7

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 11. - ...

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 8

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 12 - ...

I - pelo inventor, quando realize demonstração, comunicação a entidades científicas ou exposições em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 9

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 12, inciso III;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 10

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 13. A invenção e o modelo de utilidade são dotados de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, demonstrem a aplicação de esforço humano deliberado para alterar o estado da técnica.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 11

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 14;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 12

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 13

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 16 - ...

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 14

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 16, § 1º;

EMENDA ADITIVA Nº 15
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S),
RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 18 - ...
II - as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicos, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, ressalvando-se, porém, a patenteabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 16
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 18 - ...
III - seres vivos, partes deles ou processos biológicos.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 17
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 18, Parágrafo único;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 18
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que
contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue,
mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo
de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 19
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo
a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de
execução.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 20
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 24, Parágrafo único;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 21
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 29 - ...
§ 2º A retirada de um depósito anterior dará prioridade ao depósito
imediatamente posterior, desde que não tenha o mesmo titular.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 22
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 30, § 3º;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 23
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou
por qualquer interessado, no prazo de 3 (três) anos contados da data do depósito, sob pena
do arquivamento do pedido.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 24
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 40, Parágrafo único;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 25
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de propriedade e de uso
exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei, sobre:

.....
II - processo objeto de patente;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 26
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 42, inciso III e §§ 1º e 2º;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 27
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 43, incisos V e VI;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 28
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 44 - ...

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á, para efeito de indenização, o período a partir da data de início da exploração.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 29

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 44, § 2º;

EMENDA ADITIVA Nº 30
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 45. São deveres do titular da patente:

I - desvendar integralmente o objeto da patente;

II - iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 31
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 49. No caso de a patente ter sido concedida a outrem, contrariando o disposto no art. 6º, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência da patente para seu nome.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 32
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente.

EMENDA ADITIVA Nº 33
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 51 - ...

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

EMENDA ADITIVA Nº 34
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 35
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 55;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 36
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 37
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI.

Parágrafo único. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 38

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 62, § 2º;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 39

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 64 - ...

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da concessão da licença, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 em caso de nova colocação em oferta.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 40

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 65 - ...

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 41

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 42

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 72. As licenças compulsórias serão exclusivas durante o período de 5 (cinco) anos após sua concessão, passando a não-exclusivas a partir de então, não se admitindo o sublicenciamento.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 43

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 74. Salvo motivos de força maior, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 44

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 75. O pedido de patente cujo objeto interesse a defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não sujeito às publicações previstas nesta lei.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 45

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, sempre limitado ao prazo de vigência da patente, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 46

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 78, inciso V;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 47

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 80 - Caducará a patente, de ofício, ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, dentro de 4 (quatro) anos ou dentro de 5 (cinco) anos se concedida licença para sua exploração, contados da data de concessão, não tiver sido iniciada sua exploração efetiva no País.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 48

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 80, § 1º;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 49

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 96 - ...

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I e II do art. 12.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 50

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 51**DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 52**DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do art. 106, § 1º, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 53**DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 106 - ...

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 54**DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 55**DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 112 - ...

§ 2º No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 94, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome.

EMENDA ADITIVA Nº 56

ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 113 - ...

§ 3º - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 57

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 119, inciso IV;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 58**DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 120 - ...

§ 3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro de 180 (cento e oitenta) dias subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 59

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 120, § 2º;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 60

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 124, inciso XXIII;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 61**DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 126 - ...

§ 2º O INPI poderá indeferir, de ofício, pedido de registro de marca, no mesmo ramo de atividade, que reproduza ou imite, no todo ou em parte, de forma a estabelecer confusão, marca notoriamente conhecida.

EMENDA ADITIVA Nº 62

ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 127 -

§ 5º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação do disposto no art. 128.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 63
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 127, § 1º;

EMENDA ADITIVA Nº 64

ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 127 - ...
§ 5º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação do disposto no art. 128.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 65
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 128 - ...
§ 2º O registro de marca coletiva deverá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 66
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 128, § 4º;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 67
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 129. A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, na classe correspondente à sua atividade, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto no art. 147 e 148.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 68
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 69
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 70
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 71
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 72
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 138, caput e incisos I e II;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 73
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI.
Parágrafo único. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 74
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 140, § 2º;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 75
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 141;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 76

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 142, inciso IV;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 77

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 143 - ...

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar seu desuso por motivo de força maior.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 78

SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 146;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 79

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de execução.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 80

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 81

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 82

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 83

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 158 - ...

§ 2º Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 84

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 161. O registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 85

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 163. Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 86

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 166. No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 128, o autor poderá reivindicar sua nulidade, ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 87

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 88

DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do registro.

EMENDA ADITIVA Nº 89
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S),
RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 169 - ...

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 90
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO
- SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 172;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 91
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal
e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 92
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 182, Parágrafo único;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 93
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 184 - ...
I - vende, expõe ou oferece à venda, para utilização com fins econômicos,
produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido
por meio ou processo patenteado, ou

EMENDA SUPRESSIVA Nº 94
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 185;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 95
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 188 - ...
I - vende, expõe ou oferece à venda, para utilização com fins econômicos, objeto
que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa
induzir em erro ou confusão, ou

EMENDA MODIFICATIVA Nº 96
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, vende, oferece
ou expõe à venda:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 97
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 192. Importar, vender, expor ou oferecer à venda ou produto que
apresente falsa indicação geográfica.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 98
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 195 - ...
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia
alheios ou vende, expõe ou oferece à venda produto com essas referências;

XI - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos
ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou
empregatícia, durante a vigência do contrato;

Parágrafo único. Inclui-se nas hipóteses a que se referem o inciso XI do presente
artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações
estabelecidas nos mencionados dispositivos.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 99
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 197. As penas de multas previstas neste Título serão fixadas, no mínimo,
em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a siste-
mática do Código Penal.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 100
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 197, § 1º;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 101
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 201;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 102
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado
teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 103
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 208, incisos I, II e III;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 104
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 209. Ficarão sujeitos a averbação no INPI todos os contratos que
impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os
contratos de franquia e similares que não ficarão sujeitos à averbação junto ao INPI.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 105
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 209, § 1º;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 106
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 210, § 2º;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 107
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 215. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir procurador
devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa
e judicialmente, inclusive para receber citações.

EMENDA ADITIVA Nº 108
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S),
RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 215 - ...
Parágrafo único. O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na
forma deste artigo será de 60 (sessenta) dias.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 109
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 217. Será indeferida a petição que:

EMENDA ADITIVA Nº 110
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S),
RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 217 - ...
I - não se fizer acompanhar de prova quanto às alegações; ou
II - não apresentar fundamento técnico ou legal.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 111
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 217, alíneas a, b e c;

EMENDA SUPRESSIVA Nº 112
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:
Art. 219, § 1º;

EMENDA ADITIVA Nº 113
ACRESCENTEM-SE AO PROJETO O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S),
RENUMERANDO-SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 222 - ...

Parágrafo único. Aos prazos mencionados no Título I desta Lei para os quais não esteja previsto prazo de extensão ou restauração, poderá ser concedida extensão de 30 (trinta) dias mediante pagamento de retribuição específica.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 114
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 224, inciso II;

EMENDA MODIFICATIVA Nº 115
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 227. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 116
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 228 e seus parágrafos (1º a 6º);

EMENDA SUPRESSIVA Nº 117
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 229 e seus parágrafos (1º a 4º); e

EMENDA SUPRESSIVA Nº 118
SUPRIMA(M)-SE O(S) SEGUINTE(S) DISPOSITIVO(S), RENUMERANDO-
SE OS DEMAIS, QUANDO FOR O CASO:

Art. 238.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 119
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 240. Esta lei entra em vigor 1 (um) ano após sua publicação.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 120
DÊ-SE AO DISPOSITIVO ABAIXO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Art. 241. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 121
DÊ-SE AOS DISPOSITIVOS ABAIXO INDICADOS A SEGUINTE
REDAÇÃO:

Seção I do CAPÍTULO V do TÍTULO I:
"Dos Direitos e Deveres"

CAPÍTULO V DO TÍTULO III:
"DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇÕES E DA LICENÇA"

CAPÍTULO X DO TÍTULO III:
"DA CONCESSÃO DO REGISTRO"

TÍTULO IV:
"DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS"

abril de 1995.

Sala da Comissão, em 24 de


ROBERTO REQUIÃO - SENADOR

ANEXO I

**QUADRO COMPARATIVO ENTRE PLC 115/93
E EMENDAS PROPOSTAS PELO VOTO EM SEPARADO, PARA APRECIACÃO
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA**

SENADO FEDERAL PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 1993 (PROJETO DE LEI Nº 824-A, de 1991, na origem)	EMENDAS
Regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.	
O CONGRESSO NACIONAL decreta:	
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	
Art. 1º - Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.	
Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:	<p>Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:</p> <p>EMENDA REDACIONAL O interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico devem referir-se ao País e não à proteção dos direitos relativos à propriedade industrial.</p>
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;	
II - concessão do registro de desenho industrial;	
III - concessão de registro de marca;	
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e	
V - repressão à concorrência desleal.	
Art. 3º - Aplica-se também o disposto nesta lei:	
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e	<p>I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil; e</p> <p>EMENDA REDACIONAL Suprimir a expressão "ou convenção". Tratado, convenção, assim como dezenas de outros termos são sinônimos, sem nenhuma diferença de valor entre um ou outro. Uma palavra só é suficiente para dotar de generalidade o dispositivo.</p>
II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.	

Art. 4º - Os dispositivos dos tratados ou convenções internacionais, após sua aprovação pelo Congresso Nacional, são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.	Art. 4º - Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil, são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. EMENDA REDACIONAL Suprimir a expressão "ou convenções internacionais" (ver justificação ao art. 3º, inciso I) Substituir a expressão "após sua aprovação pelo Congresso Nacional" por "em vigor no Brasil". A aprovação pelo Congresso não implica a ratificação de um tratado nem sua entrada em vigor.
Art. 5º - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.	
TÍTULO I	
DAS PATENTES	
CAPÍTULO I	
DA TITULARIDADE	
Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.	Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR Acréscenta-se a expressão "e o uso exclusivo" para definir com mais precisão a extensão dos direitos do titular sobre sua invenção ou modelo de utilidade.
§ 1º - Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.	
§ 2º - A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.	
§ 3º - Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.	
§ 4º - O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.	§ 4º - O inventor será nomeado e qualificado. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR Embora a divulgação do nome do titular seja um direito seu, de acordo com a Convenção de Paris, considera-se um dever do Estado a divulgação do pedido de patente, para dar publicidade ao processo e para permitir eventuais solicitações de sublicenciamento.
Art. 7º - Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.	

Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.	
CAPÍTULO II	
DA PATENTEABILIDADE	
Seção I	
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Patentáveis	
Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.	
Art. 9º - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.	
Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:	
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;	
II - concepções puramente abstratas;	
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;	
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;	IV - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética: EMENDA REDACIONAL Supressão do artigo. "as", apenas para compatibilizar com a redação dos outros incisos.
V - programas de computador em si;	
VI - apresentação de informações;	
VII - regras de jogo;	
VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e	VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação em seres vivos; e EMENDA SOBRE PATENTEABILIDADE Trata-se de aperfeiçoar a redação para preservar da proteção patentária os métodos destinados a aplicação em vegetais. Pela sua importância, as técnicas agronômicas devem incluir-se neste inciso. A alteração da expressão " corpo humano ou animal " por " seres vivos " faz englobar no dispositivo todos os tipos de animais e vegetais.

<p>IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.</p>	<p>IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais.</p> <p>EMENDA SOBRE PATENTEABILIDADE Aprelêçoa-se a redação retirando-se o termo "germoplasma", que tem o mesmo significado de genoma, ao mesmo tempo em que, pela supressão das expressões "encontrados na natureza" e "de qualquer ser vivo natural" retira-se a possibilidade de que se interprete como possível o patenteamento de seres vivos, materiais biológicos ou genomas construídos em laboratórios.</p>
	<p>Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, considera-se genoma a soma da constituição genética de um organismo.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Acrescenta-se este parágrafo para que se tenha, nos marcos da lei, uma definição do termo científico.</p>
<p>Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.</p>	
<p>§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tomado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.</p>	<p>Corrigir remissão a outros dispositivos.</p>
<p>§ 2º - Para aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.</p>	
<p>§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.</p>	<p>§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Ver justificativa do art. 3º, inciso I.</p>
<p>Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:</p>	
<p>I - pelo inventor;</p>	<p>I - pelo inventor, quando realize demonstração, comunicação a entidades científicas ou exposições em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas; ou</p> <p>EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR Conforme está redigido no Projeto, o dispositivo permite que o autor realize divulgação a qualquer título, incluindo-se experiências, com o perigo potencial que acarretam, ou outras formas de aplicação pelo período de 1 (um) ano, não sendo aconselhável quebrar-se o princípio da novidade com esta magnitude. Trata-se, portanto, com esta emenda, de recuperar a redação da Lei 5.772/71, restringindo a exceção da divulgação prévia apenas para casos de exposições oficiais.</p>

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou	
III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.	<p>Excluir o inciso</p> <p>EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR A divulgação por terceiros, independente de ser baseada em informações obtidas do inventor, não deve excepcionar o princípio da novidade. Ademais, o dispositivo não inclui prazo, podendo gerar litígios com base em situações bastante antigas. O princípio da novidade deve ser resguardado, fundamentado em um conceito de estado da técnica bem ampliado.</p>
Parágrafo Único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.	
Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.	<p>Art. 13 - A invenção e o modelo de utilidade são dotados de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, demonstrem a aplicação de esforço humano deliberado para alterar o estado da técnica.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Trata-se de explicitar melhor o conceito de atividade inventiva, que é um dos três requisitos da patente. Da forma como está redigido, o inciso refere-se ao conceito de novidade. Atividade inventiva reporta-se, na verdade, à aplicação da vontade e do esforço para a criação. Na mesma emenda aglutinou-se a redação do art. 14 neste art. 13, que trata do mesmo conceito para os modelos de utilidade, suprimindo-se, então, o dispositivo abaixo.</p>
Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.	<p>Suprimir, sendo a matéria inserida no art. anterior.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Para melhor técnica legislativa sua matéria foi inserida no artigo anterior.</p>
Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria, inclusive agrícola e extrativa e de produtos manufaturados ou naturais.	<p>Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Qualquer tipo de indústria é uma expressão suficientemente ampla para abranger os diversos ramos da produção.</p>
Seção II	
Da Prioridade	
Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.	

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.	Suprimir.
§ 2º - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.	
§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 6 (seis) meses contados do depósito.	<p>§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.</p> <p>EMENDA REDACIONAL PRAZO Para uniformizar a linguagem, todos os prazos anotados nesta lei foram convertidos para o mesmo padrão. Assim, prazos de até 1 (um) ano, como no caso, são expressos em dias; e prazos acima de 1 (um) ano ficam escritos em meses ou anos. Trata-se de uma simples padronização. Para evitar repetição, até o final do texto, a eplgrafe acima servirá para designar mera emenda de redação com conversão da expressão do prazo sem alteração de sua duração.</p>
§ 4º - Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.	<p>§ 4º - Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.</p> <p>EMENDA SOBRE PROCESSOS NO INPI Acata-se a sugestão de emenda do Executivo para se ampliar o prazo para entrega de tradução dos pedidos oriundos de outros Países. A medida não traz prejuízos ao INPI e evita contínuos pedidos de prorrogação de prazo.</p>
§ 5º - No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.	
§ 6º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, da data da entrada do processamento nacional.	
§ 7º - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.	
§ 8º - Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.	

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria, depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.	
§ 1º - A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.	
§ 2º - O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.	
§ 3º - O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.	
Seção III	
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não-Patenteáveis	
Art. 18 - Não são patenteáveis:	
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;	
	<p>II - as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicos, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, ressalvando-se, porém, a patenteabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;</p> <p>EMENDA SOBRE FARMACÊUTICOS Inclui-se aqui uma emenda que proíbe o patenteamento de produtos alimentícios e químico-farmacêuticos, ressalvando-se a patenteabilidade dos respectivos processos. Uma justificação mais acurada encontra-se no corpo do voto do Relator.</p>
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e	
III - seres vivos, inclusive microorganismos quando isolados de processo industrial.	<p>III - seres vivos, partes deles ou processos biológicos.</p> <p>EMENDA SOBRE BIOTECNOLOGIA A exclusão da expressão sobre microorganismos tem o objetivo de impedir qualquer patenteamento de seres vivos, sejam unicelulares ou seres complexos. Justificação mais completa encontra-se no texto do voto do Relator.</p>
Parágrafo único - As proibições deste artigo, observado o disposto no art. 10, inciso IX, não incluem as reivindicações de patentes de invenção relacionadas a microorganismos, desde que sua utilização se dê unicamente para um determinado processo que gera um produto específico.	<p>Suprimir.</p> <p>EMENDA SOBRE BIOTECNOLOGIA Ver justificação no voto do Relator.</p>

CAPÍTULO III	
DO PEDIDO DE PATENTE	
Seção I	
Do Depósito do Pedido	
Art. 19 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:	
I - requerimento;	
II - relatório descritivo;	
III - reivindicações;	
IV - desenhos, se for o caso;	
V - resumo; e	
V - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.	
Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.	
<p>Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado inexistente.</p> <p>Art. 21 O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado inexistente. Corrigir remissão a outros dispositivos.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Cuida-se de retirar a vírgula entre "cumpridas" e "no prazo de 30 dias" para evitar confusão entre o prazo de cumprimento das exigências (que é o objetivo da lei) e o prazo para o INPI estabelecer as exigências (como poderia ser entendido).</p>	
Parágrafo Único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.	
Seção II	
Das Condições do Pedido	
Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.	
Art. 23 - O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.	

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.	Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução. EMENDA REDACIONAL O relatório do pedido deve indicar, sempre e com precisão, a melhor forma de execução do objeto do pedido de patente, o que faz parte do desvendamento a que está obrigado o autor. A alteração da redação evita os pedidos sem o seu desvendamento integral.
Parágrafo Único - No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido que não possa ser descrito na forma do "caput" e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.	Suprimir. EMENDA SOBRE BIOTECNOLOGIA Ver justificção no voto do Relator.
Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.	
Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:	
I - faça referência específica ao pedido original, e	
II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.	
Parágrafo Único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.	
Art. 27 - Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.	
Art. 28 - Cada pedido dividido será sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.	
Art. 29 - O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.	
§ 1º - O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.	
§ 2º - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.	§ 2º - A retirada de um depósito anterior dará prioridade ao depósito imediatamente posterior, desde que não tenha o mesmo titular. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR A forma como está redigido o dispositivo permite que um autor ingresse com pedidos sequenciais no INPI, com pequenas alterações no objeto, e que seja beneficiado por estas retiradas voluntárias com um maior prazo de proteção. A emenda permite que a prioridade vá para o pedido posterior apenas quando não tiver o mesmo titular.

Seção III	
Do Processo e do Exame do Pedido	
Art. 30 - 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, à exceção do caso previsto no art. 75.	
§ 1º - A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.	
§ 2º - Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.	
§ 3º - No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.	Suprimir. EMENDA SOBRE BIOTECNOLOGIA Ver justificção no voto do Relator.
Art. 31 - Publicado o pedido e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.	
Parágrafo Único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação.	
Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.	
Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.	Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 3 (três) anos contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. EMENDA REDACIONAL PRAZO
Parágrafo Único - O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.	
Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:	
I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;	
II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido: e	
III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.	Corrigir remissão a outros dispositivos.

Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:	
I - patenteabilidade do pedido;	
II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;	
III - reformulação do pedido ou divisão; ou	
IV - exigências técnicas.	
Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias.	
§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.	
§ 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.	
Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.	
CAPÍTULO IV	
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE	
Seção I	
Da Concessão da Patente	
Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.	
§ 1º - O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.	
§ 2º - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no § 1º, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.	
§ 3º - Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.	
Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no art. 6º, § 4º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.	

Seção II	
Da Vigência da Patente	
Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de depósito.	
Parágrafo Único - O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para as patentes de invenção e 7 (sete) anos para as patentes de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.	Suprimir.
CAPÍTULO V	
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE	
Seção I	
Dos Direitos	Dos Direitos e Deveres
Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.	
Art. 42 - A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de fabricar, usar, vender, expor à venda, comprar, ofertar, importar, exportar ou estocar:	Art. 42 - A patente confere a seu titular o direito de propriedade e de uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei, sobre:
I - produto objeto de patente;	
II - processo ou produto obtido por processo patentado;	II - processo objeto de patente;
III - componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração da invenção ou modelo objeto do privilégio.	Suprimir. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR A extensão dos direitos do titular não pode alcançar os componentes de produto ou de processos patentados, quando os primeiros não o sejam. Trata-se de uma intolerável limitação ao direito de outrem de dispor sobre seus bens ou direitos.
§ 1º - Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados neste artigo.	Suprimir. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR A redação do projeto representa uma extensão absurda dos direitos do titular. A contribuição involuntária ou de boa-fé, por exemplo, podem ser indevidamente sancionadas por este dispositivo.
§ 2º - Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.	Suprimir. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR O dispositivo deve ser eliminado por dois motivos: Primeiro, quanto à compatibilização com o restante da lei: como retiramos a patenteabilidade automática de produto objeto de processo, não cabe prever a violação de direito de patente de processo por obtenção do produto correspondente.

	Segundo, a redação do projeto contraria um dos mais importantes princípios do Direito, aquele pelo qual o ônus da prova cabe a quem acusa. Não se poderia permitir inverter este conceito.
Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:	
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;	
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;	
III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;	
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;	
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e	Suprimir. EMENDA SOBRE BIOTECNOLOGIA
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.	Suprimir. EMENDA SOBRE BIOTECNOLOGIA
Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.	
§ 1º - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de tal conhecimento.	§ 1º - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á, para efeito de indenização, o período a partir da data de início da exploração. EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES A indenização deverá ser calculada com base nas perdas e danos e nos lucros cessantes. Estes são consequências da exploração indevida por outra pessoa. Portanto, a data de início para cálculo de eventual indenização deve ser baseada na data de início de efetivo prejuízo e não na do conhecimento.

§ 2º - Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.	Suprimir. EMENDA SOBRE BIOTECNOLOGIA
§ 3º - O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.	
	Art. 44-a. São deveres do titular da patente: I - desvendar integralmente o objeto da patente; II - iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano. EMENDA SOBRE DEVERES DO TITULAR Explicitamos nesta emenda os deveres do titular. Apesar de já constarem de maneira indireta no texto do projeto, resulta de melhor técnica configurar em dispositivo específico os deveres básicos de um titular de patente.
Seção II	
Do Usuário Anterior	
Art. 45 - A pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.	
§ 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.	
§ 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.	
CAPÍTULO VI	
DA NULIDADE DA PATENTE	
Seção I	
Das Disposições Gerais	
Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei.	
Art. 47 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial que as reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável por si mesmas.	
Art. 48 - A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.	

Art. 49 - Na inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.	Art. 49. No caso de a patente ter sido concedida a outrem, contrariando o disposto no art. 6º, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência da patente para seu nome. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Adotamos a emenda em que a transferência da patente para o verdadeiro titular possa ser feita, também, pela via administrativa. Além do que aperfeiçoou-se a redação.
Seção II	
Do Processo Administrativo de Nulidade	
Art. 50 - A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:	
I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos estabelecidos nos arts. 6º a 10;	
II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;	Corrigir remissão a outros dispositivos.
III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou	
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.	
Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.	Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente. EMENDA REDACIONAL PRAZO
	Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. EMENDA REDACIONAL. Trata-se de deslocamento do art. 55 para melhor adequação à técnica.
Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.	
Art. 53 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.	
Art. 54 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.	
Art. 55 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.	Passa a ser o parágrafo único do art. 51.
	Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

	EMENDA REDACIONAL Para registrar que as patentes por adição estão submetidas aos mesmos dispositivos desta seção que regem as demais patentes.
Seção III	
Da Ação de Nulidade	
Art. 56 - A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.	
§ 1º - A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.	
§ 2º - O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.	
Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.	
§ 1º - O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.	
§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.	
CAPÍTULO VII	
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES	
Art. 58 - O pedido de patente e a patente, cujo conteúdo é indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.	
Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:	
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;	
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e	
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.	
Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI.	Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Os efeitos em relação a terceiros só podem ser contados, logicamente, a partir da publicação e não do requerimento.
CAPÍTULO VIII	
DAS LICENÇAS	
Seção I	
Da Licença Voluntária	

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante, cujo pedido tenha sido publicado e seu exame requerido, poderá celebrar contrato de licença para exploração.	
Parágrafo Único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.	
Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.	Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Os contratos devem ser todos averbados no INPI, independente dos efeitos a que se destinem.
§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI.	Parágrafo único - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Os efeitos em relação a terceiros só podem ser contados, logicamente, a partir da publicação e não do requerimento.
§ 2º - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Como propomos a obrigatoriedade da averbação, no "caput", não é possível permanecer este dispositivo.
Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.	
Seção II	
Da Oferta de Licença	
Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para o fim de exploração.	
§ 1º - O INPI promoverá a publicação da oferta.	
§ 2º - Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.	
§ 3º - A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.	
§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da concessão da licença, desistir da oferta.	§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da concessão da licença, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 em caso de nova colocação em oferta. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR A desistência será sempre possível, como direito inalienável. Porém, o que não se pode é permitir a obtenção de benefício com a nova colocação em oferta, após retirada da primeira. Isto pode gerar condutas não aconselháveis por parte dos titulares. A colocação em oferta deve se revestir da vontade real de fazer o licenciamento.

Art. 65 - Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.	
§ 1º - Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 3º do art. 73.	§ 1º - Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.
	EMENDA REDACIONAL
§ 2º - A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.	
Art. 66 - A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.	
Art. 67 - O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.	
Seção III	
Da Licença Compulsória	
Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer, os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.	Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
	EMENDA REDACIONAL
§ 1º - Ensejam, igualmente, licença compulsória:	
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ou	
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.	
§ 2º - A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.	
§ 3º - A licença compulsória de que trata o § 1º deste artigo, somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.	
Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:	
I - comprovar motivos de força maior;	
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou	

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.	
Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, verificarem-se as seguintes hipóteses:	
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;	
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e	
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.	
§ 1º - Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.	
§ 2º - Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.	
§ 3º - O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.	
Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.	
Parágrafo Único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.	
Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.	<p>Art. 72 - As licenças compulsórias serão exclusivas durante o período de 5 (cinco) anos após sua concessão, passando a não-exclusivas a partir de então, não se admitindo o sublicenciamento.</p> <p>EMENDA SOBRE LICENÇA COMPULSÓRIA Propomos a licença compulsória exclusiva para dotar o mecanismo de maior eficácia. Por tratar-se de medida das mais importantes neste projeto, apresentamos em separado arrazoado sobre o assunto.</p>
Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.	
§ 1º - Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.	

§ 2º - O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.	
§ 3º - No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.	
§ 4º - Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.	
§ 5º - Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.	
§ 6º - No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.	
§ 7º - Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.	
§ 8º - O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.	
Art. 74 - Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.	Art. 74 - Salvo motivos de força maior, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. EMENDA REDACIONAL A expressão "razões legítimas" é de mais difícil hermenêutica. Propomos substituir por "força maior" que encontra maior apoio na doutrina e na jurisprudência.
§ 1º - O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto no "caput".	
§ 2º - O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.	
§ 3º - Só será admitida a cessão da licença compulsória, quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.	
CAPÍTULO IX	
DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL	
Art. 75 - O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não sujeito às publicações previstas nesta lei.	Art. 75 - O pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não sujeito às publicações previstas nesta lei.

	<p>EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI</p> <p>Não apenas os pedidos originários do Brasil podem ser considerados de interesse estratégico. Pode haver a hipótese de pedido originário do exterior, e que seja feito em primeiro lugar no Brasil, que seja assim classificado. Há que se retirar a restrição no projeto.</p>
<p>§ 1º - O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.</p>	
<p>§ 2º - É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação, salvo expressa autorização do órgão competente.</p>	
<p>§ 3º - A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente.</p>	
CAPÍTULO X	
DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO	
<p>Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.</p>	<p>Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.</p> <p>EMENDA SOBRE PATENTEABILIDADE</p> <p>Não é possível retirar um dos requisitos da patenteabilidade mesmo que para o certificado de adição. A atividade inventiva é o esforço deliberado para a criação do objeto, distinguindo-a da descoberta. Esta atitude há que está presente também nos aperfeiçoamentos objeto do pedido de certificado de adição.</p>
<p>§ 1º - Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.</p>	
<p>§ 2º - O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos artigos 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.</p>	
<p>§ 3º - O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.</p>	
<p>§ 4º - O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.</p>	
<p>Art. 77 - O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais.</p>	

Parágrafo único - No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.	
CAPÍTULO XI	
DA EXTINÇÃO DA PATENTE	
Art. 78 - A patente extingue-se:	
I - pela expiração do prazo de vigência;	
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;	
III - pela caducidade;	
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos do art. 84, § 2º e art. 87; e	
V - pela inobservância do disposto no art. 215,	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI A não constituição de procurador de titulares domiciliados no exterior não deve ser considerada motivo de extinção da patente. Trata-se de um requisito de menor importância e com caráter nitidamente corporativista.
Parágrafo único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.	
Art. 79 - A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.	
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, tal não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.	Art. 80 - Caducará a patente, de ofício, ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, dentro de 4 (quatro) anos ou, dentro de 5 (cinco) anos se concedida licença para sua exploração, contados da data de concessão, não tiver sido iniciada sua exploração efetiva no País. EMENDA SOBRE CADUCIDADE Propomos a reintrodução do mecanismo pleno da caducidade, independente da licença compulsória. A justificação para esta importante alteração encontra-se no voto do Relator.
§ 1º - A patente caducará quando, à data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.	Suprimir. EMENDA SOBRE CADUCIDADE
§ 2º - No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.	Transformar em parágrafo único.
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.	
CAPÍTULO XII	
DA RETRIBUIÇÃO ANUAL	
Art. 84 - O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.	

§ 1º - O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.	
§ 2º - O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.	
Art. 85 - O disposto no art. 84 aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses desta data.	
Art. 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou extinção da patente.	
Capítulo XIII	
DA RESTAURAÇÃO	
Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.	
CAPÍTULO XIV	
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO	
Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.	
§ 1º - Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.	

§ 2º - Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.	
Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.	
Parágrafo Único - A participação referida no "caput" não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.	
Art. 90 - Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.	
Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resulte da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.	
§ 1º - Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.	
§ 2º - É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurado ao empregado a justa remuneração.	
§ 3º - A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.	
§ 4º - No caso de cessão, qualquer dos cotitulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.	
Art. 92 - O disposto nos artigos precedentes aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.	
Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.	
Parágrafo Único - Na hipótese do art. 88, será assegurada para o inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.	

TÍTULO II	
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS	
CAPÍTULO I	
DA TITULARIDADE	
Art. 94 - Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.	
Parágrafo Único - Aplicam-se, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.	
CAPÍTULO II	
DA REGISTRABILIDADE	
Seção I	
Dos Desenhos Industriais Registráveis	
Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.	
Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.	
§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.	
§ 2º - Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data, de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.	
§ 3º - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 6 (seis) meses que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.	§ 3º - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I e II do art. 12.
	EMENDA REDACIONAL PRAZO
Art. 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.	
Parágrafo Único - O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.	

Art. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.	
Seção II	
Da Prioridade	
Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 3 (três) meses.	Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias. Corrigir remissão a outros dispositivos.
	EMENDA REDACIONAL, PRAZO
Seção III	
Dos Desenhos Industriais Não-Registráveis	
Art. 100 - Não é registrável como desenho industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração.	
CAPÍTULO III	
DO PEDIDO DE REGISTRO	
Seção I	
Do Depósito do Pedido	
Art. 101 - O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:	
I - requerimento;	
II - relatório descritivo, se for o caso;	
III - reivindicações, se for o caso;	
IV - desenhos ou fotografias;	
V - campo de aplicação do objeto; e	
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.	
Parágrafo Único - Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.	
Art. 102 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.	
Art. 103 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.	Art. 103 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

	EMENDA REDACIONAL Para evitar que se estabeleça confusão entre o prazo de cumprimento das exigências pelo autor e o prazo em que o INPI estabeleça estas exigências.
Parágrafo Único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.	
Seção II	
Das Condições do Pedido	
Art. 104 - O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.	
Parágrafo Único - O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.	
Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do art. 106, § 1º, poderá o pedido ser retirado em até 3 (três) meses contados da data do depósito.	Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do art. 106, § 1º, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. EMENDA REDACIONAL PRAZO
Parágrafo Único - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.	
Seção III	
Do Processo e do Exame do Pedido	
Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.	
§ 1º - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 6 (seis) meses contados da data do depósito, após o que será processado.	§ 1º - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado. EMENDA REDACIONAL PRAZO
§ 2º - Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.	
§ 3º - Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.	
§ 4º - Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.	

CAPÍTULO IV	
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO	
Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor, observado o disposto no art. 6º, § 4º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.	
Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.	Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR Propomos a retirada da possibilidade de extensão do prazo de vigência do registro. Essa extensão daria uma proteção maior que os 20 anos concedidos para a patente.
§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.	
§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.	§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. EMENDA REDACIONAL PRAZO
CAPÍTULO V	
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO	
Art. 109 - A propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro validamente concedido.	
Parágrafo Único - Aplicam-se, no que couber, as disposições dos arts. 42 e 43, incisos I, II e IV.	Corrigir remissão a outros dispositivos.
Art. 110 - A pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.	
§ 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.	
§ 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do art. 96, § 3º, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.	

CAPÍTULO VI	
DO EXAME DE MÉRITO	
Art. 111 - O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.	
Parágrafo Único - O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.	
CAPÍTULO VII	
DA NULIDADE DO REGISTRO	
Seção I	
Das Disposições Gerais	

Art. 112 - É nulo o registro concedido contrariando as disposições desta lei.	
§ 1º - A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.	
§ 2º - Na inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.	§ 2º No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 94, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome. EMENDA REDACIONAL
Seção II	
Do Processo Administrativo de Nulidade	
Art. 113 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.	
§ 1º - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.	
§ 2º - O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.	
	§ 3º - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. EMENDA REDACIONAL Trata-se de mera deslocamento do art. 117.
Art. 114 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.	

Art. 115 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.	
Art. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.	
Art. 117 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.	Passou a ser o § 3º do art. 113.
Seção III	
Da Ação de Nulidade	
Art. 118 - Aplicam-se, no que couber, as disposições dos artigos 56 e 57.	
CAPÍTULO VIII	
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO	
Art. 119 - O registro extingue-se:	
I - pela expiração do prazo de vigência;	
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;	
III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou	
IV - pela inobservância do disposto no art. 215.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI A não constituição de procurador de titulares domiciliados no exterior não deve ser considerada motivo de extinção do registro. Trata-se de um requisito de menor importância e com caráter nitidamente corporativista.
CAPÍTULO IX	
DA RETRIBUIÇÃO QUINQUENAL	
Art. 120 - O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.	
§ 1º - O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.	
§ 2º - O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.	Suprimir. EMENDA REDACIONAL A prorrogação a que se refere o art. 108 foi suprimida.
§ 3º - O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro de 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.	§ 3º - O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro de 180 (cento e oitenta) dias subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. EMENDA REDACIONAL PRAZO

CAPÍTULO X	
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	
Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria disciplinada no presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pela disposições dos arts. 88 a 93.	
TÍTULO III	
DAS MARCAS	
CAPÍTULO I	
DA REGISTRABILIDADE	
Seção I	
Dos Sinais Registráveis Como Marca	
Art. 122 - São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.	
Art. 123 - Para os efeitos desta lei, considera-se:	
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;	
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e	
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.	
Seção II	
Dos Sinais Não-Registráveis Como Marca	
Art. 124 - Não é registrável como marca:	
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;	
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;	
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;	
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pelo próprio;	

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;	
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;	
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;	
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;	
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;	
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;	
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;	
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;	
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;	
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;	
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;	
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;	
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;	

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;	
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;	
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;	
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;	
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e	
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.	<p>Suprimir.</p> <p>EMENDA SOBRE MARCAS As características da marca cujo registro é vedado pelo inciso confundem-se com as de marca notoriamente conhecida, tratadas no art. 126. Torna-se, portanto, desnecessário especificar aqui esta vedação de registro.</p>
Seção III	
Da Marca de Alto Renome	
Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.	
Seção IV	
Da Marca Notoriamente Conhecida	
Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.	
§ 1º - A proteção de que trata o "caput" aplica-se também às marcas de serviço.	
§ 2º - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.	<p>§ 2º - O INPI poderá indeferir, de ofício, pedido de registro de marca, no mesmo ramo de atividade, que reproduza ou imite, no todo ou em parte, de forma a estabelecer confusão, marca notoriamente conhecida.</p> <p>EMENDA SOBRE MARCAS O dispositivo da Convenção de Paris referido no "caput" deste artigo estabelece que os países da União recusarão o registro de "marca</p>

	<p>notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares", prevendo a extensão do procedimento "quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".</p> <p>A alteração proposta compatibiliza o texto do projeto com o da Convenção de Paris, conferindo à marca notoriamente conhecida a proteção no mesmo ramo de atividade, com o que se evita a possibilidade de confusão.</p>
CAPÍTULO II	
DA PRIORIDADE	
Art. 127 - Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.	
§ 1º - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.	Suprimir.
§ 2º - A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.	
§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.	
§ 4º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.	
	<p>§ 5º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação do disposto no art. 128.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Trata-se de remanejamento do § 4º do art. 128, cuja colocação correta é neste artigo.</p>
CAPÍTULO III	
DOS REQUERENTES DE REGISTRO	
Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.	
§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.	

§ 2º - O registro de marca coletiva poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.	§ 2º - O registro de marca coletiva deverá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. EMENDA REDACIONAL O comando legal há de ser impositivo. Para o registro de marca coletiva o autor há de ser sempre pessoa jurídica representativa de coletividade.
§ 3º - O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.	
§ 4º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste título.	Passa a ser o § 5º do art. 127. EMENDA REDACIONAL Remanejamento para o art. 127, sem alteração de conteúdo.
CAPÍTULO IV	
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA	
Seção I	
Da Aquisição	
Art. 129 - A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto no art. 147 e 148.	Art. 129 - A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, na classe correspondente à sua atividade, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. EMENDA REDACIONAL A concessão do registro é o ato que confere a propriedade da marca, sendo a expedição do certificado correspondente mera decorrência do ato concessivo. Ademais, o registro assegura a seu titular a proteção exclusivamente na classe correspondente à sua atividade, o que não está evidenciado na redação do projeto, pelo que acrescentamos uma expressão destinada a este fim.
§ 1º - Toda pessoa que, de boa fé, à data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.	
§ 2º - O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.	
Seção II	
Da Proteção Conferida Pelo Registro	
Art. 130 - Ao titular da marca é ainda assegurado o direito de:	Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: EMENDA REDACIONAL Os direitos referem-se ao titular, quando já obteve o registro, e ao depositante do pedido de registro, quando já pode exercer direitos relativos à marca.

I - ceder seu registro ou pedido de registro;	
II - licenciar seu uso;	
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.	
Art. 131 - A proteção de que trata essa lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.	
Art. 132 - O titular da marca não poderá:	
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;	
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;	
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado por si ou por outrem com seu consentimento; e	
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.	
CAPÍTULO V	
DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇÕES E DA LICENÇA DE USO	
Seção I	
Da Vigência	
Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.	Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
	EMENDA REDACIONAL Correção de caráter gramatical.
§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.	
§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.	
§ 3º - A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.	
Seção II	
Da Cessão	

Art. 134 - O pedido de registro e o registro, cujo conteúdo é indivisível, poderão ser cedidos total ou parcialmente, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer o seu registro.	Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. EMENDA SOBRE MARCAS As expressões "cujo conteúdo é indivisível" e "total ou parcialmente" são desnecessárias; a primeira porque, ao se fracionar uma marca, ela perderia sua identidade; e a segunda, porque ao titular cabe dispor de seu direito como lhe convier, desde que a parte do pedido de registro ou parte do registro não cedida possa subsistir de forma independente.
Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.	
Seção III	
Das Anotações	
Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:	
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;	
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e	
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.	
Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI.	Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. EMENDA SOBRE PROCESSOS NO INPI Somente por meio da publicação os atos objeto de anotação são conhecidos por terceiros. Portanto, os efeitos da anotação em relação a terceiros só podem prevalecer a partir da publicação.
Art. 138 - Cabe recurso da decisão que:	Suprimir EMENDA REDACIONAL A previsão de recursos administrativos está completamente disciplinada no Capítulo I do Título VII. Torna-se desnecessário constar aqui.
I - indeferir a anotação de cessão;	Suprimir EMENDA REDACIONAL Idem.
II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.	Suprimir EMENDA REDACIONAL Idem.
Seção IV	
Da Licença de Uso	
Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da	

marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.	
Parágrafo Único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.	
Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.	Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI. EMENDA SOBRE PROCESSOS NO INPI A submissão do contrato de licença ao INPI não deve objetivar apenas a produção de efeitos em relação a terceiros. O INPI deverá analisar o contrato sob todos os aspectos, inclusive quanto à existência de cláusulas restritivas e ao atendimento de condições estabelecidas pelo órgão, aprovando ou não os termos do contrato.
§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI.	§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Transformar em parágrafo único EMENDA SOBRE PROCESSOS NO INPI Somente por meio da publicação os atos objeto de anotação são conhecidos por terceiros. Portanto, os efeitos da anotação em relação a terceiros só podem prevalecer a partir da publicação.
§ 2º - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSOS NO INPI A alteração do "caput" implica a obrigatoriedade de averbação do contrato de licença, em qualquer hipótese.
Art. 141 - Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.	Suprimir. EMENDA REDACIONAL A previsão de recursos administrativos está completamente disciplinada no Capítulo I do Título VII. Torna-se desnecessário constar aqui.
CAPÍTULO VI	
DA PERDA DOS DIREITOS	
Art. 142 - O registro da marca extingue-se:	
I - pela expiração do prazo de vigência;	
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;	
III - pela caducidade; ou	
IV - pela inobservância do disposto no art. 215.	Suprimir. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR O descumprimento da obrigação de constituir procurador qualificado e domiciliado no País, atribuída à pessoa domiciliada no exterior, não deve ser motivo bastante para justificar a extinção do registro. Trata-se de uma exigência corporativista, sem nenhuma importância vital para a manutenção do registro da marca no País.

Art. 143 - Caducará o registro, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos mais de 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento ou da instauração de ofício:	
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou	
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.	
§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar seu desuso por razões legítimas.	§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar seu desuso por motivo de força maior. EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR O conceito de "razões legítimas" é por demais subjetivo, dificultando a aplicação do dispositivo. Já o conceito de "força maior" encontra melhor amparo na doutrina e na jurisprudência.
§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.	
Art. 144 - O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação a não semelhantes ou a uns daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.	
Art. 145 - Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, iniciado há menos de 5 (cinco) anos.	
Art. 146 - Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.	Suprimir. EMENDA REDACIONAL A previsão de recursos administrativos está completamente disciplinada no Capítulo I do Título VII. Torna-se desnecessário constar aqui.
CAPÍTULO VII	
DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO	
Art. 147 - O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.	
Parágrafo Único - O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.	
Art. 148 - O pedido de registro da marca de certificação conterá:	

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação, e	
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.	
Parágrafo único - A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.	
Art. 149 - Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não serem consideradas.	
Art. 150 - O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.	
Art. 151 - Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:	
I - a entidade deixar de existir, ou	
II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.	
Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade.	<p>Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de execução.</p> <p>EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR O regulamento de execução é um instrumento apropriado, não só para estabelecer as condições de uso da marca, mas também para dispor sobre a renúncia ao registro.</p>
Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observados, ainda, os arts. 143 a 146.	<p>Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Correção gramatical.</p>
Art. 154 - A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos contados da extinção do registro.	
CAPÍTULO VIII	
Do Depósito	
Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, deverá conter:	<p>Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:</p> <p>EMENDA REDACIONAL Correção gramatical.</p>

I - requerimento;	
II - etiquetas, quando for o caso; e	
III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.	
Parágrafo único - O requerimento e qualquer documento que, o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.	
Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.	
Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.	<p>Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Cuida-se de retirar a vírgula entre "cumpridas pelo depositante" e "em 5 (cinco) dias" para evitar confusão entre o prazo de cumprimento das exigências (que é o objetivo da lei) e o prazo para o INPI estabelecer as exigências (como pode ser entendido).</p>
Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.	
Capítulo IX	
DO EXAME	
Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.	
§ 1º - O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.	
§ 2º - Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no art. 124, inciso XXIII, ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.	<p>§ 2º - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei.</p> <p>Corrigir remissão a outros dispositivos.</p> <p>EMENDA SOBRE PROCESSOS NO INPI A supressão da expressão "no art. 124, inciso XXIII" deve-se à proposta de exclusão daquele inciso. Também, na hipótese de oposição ou nulidade administrativa fundamentada no uso anterior da marca, que assegura o direito de precedência ao utente, deve-se exigir seu registro.</p>

Art. 159 - Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.	
§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.	
§ 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.	
Art. 160 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.	
CAPÍTULO X	
DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO	DA CONCESSÃO DO REGISTRO
Art. 161 - O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.	Art. 161 - O registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes. EMENDA REDACIONAL A concessão refere-se ao registro e não a seu certificado.
Art. 162 - O pagamento das retribuições e respectiva comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.	
Parágrafo único - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no "caput", independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.	
Art. 163 - Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.	Art. 163 - Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato. EMENDA REDACIONAL A concessão refere-se ao registro e não a seu certificado.
Art. 164 - Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.	
CAPÍTULO XI	
DA NULIDADE DO REGISTRO	
Seção I	
Das Disposições Gerais	
Art. 165 - É nulo o registro que for concedido contrariando as disposições desta lei.	

Parágrafo único - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável.	
Art. 166 - O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.	Art. 166 - No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 128, o autor poderá reivindicar sua nulidade, ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome. EMENDA SOBRE PROCESSOS NO INPI A possibilidade de reivindicação da transferência da titularidade do registro de marca, em decorrência da existência de registro anterior em país signatário da Convenção de Paris, deve ser prevista não somente na hipótese de o registro no País ter sido efetuado por representante ou agente do titular, conforme dispõe a Convenção. Não há, de outra parte, razão para se restringir a reivindicação a processo judicial, devendo-se admiti-la também na esfera administrativa.
Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.	Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. EMENDA REDACIONAL Correção gramatical.
Seção II	
Do Processo Administrativo de Nulidade	
Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.	
Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da expedição do certificado de registro.	Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do registro. EMENDA REDACIONAL O termo inicial da proteção é a data da concessão do registro e não a da expedição do correspondente certificado.
	Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. EMENDA REDACIONAL Trata-se de simples deslocamento do art. 172, tendo em vista sua melhor adequação ao contexto.
Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.	
Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.	
Art. 172 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.	Transformado em Parágrafo Único do art. 169. EMENDA REDACIONAL Trata-se de simples deslocamento para o art. 169, tendo em vista sua melhor adequação ao contexto.

Seção III	
Da Ação de Nulidade	
Art. 173 - A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.	
Parágrafo único - O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.	
Art. 174 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.	
Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.	Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
§ 1º - O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.	
§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.	
TÍTULO IV	
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	
Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.	
Art. 177 - Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.	
Art. 178 - Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.	
Art. 179 - A proteção se estenderá à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.	
Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.	
Art. 181 - O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.	

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.	
Parágrafo único - O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.	Suprimir. EMENDA SOBRE MARCAS As indicações geográficas independem de registro para seu reconhecimento, não havendo motivo, portanto, para que se reserve a um órgão o papel de estabelecer critérios para este registro.
TÍTULO V	
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL	
CAPÍTULO I	
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES	
Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:	
I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular, ou	
II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.	
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.	
Art. 184 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:	
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patentado, ou	I - vende, expõe ou oferece à venda, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patentado, ou EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Os atos de exportação e manutenção em estoque de produto fabricado com violação de patente não configuram infringimento ao direito do titular da patente. Somente com o uso, a oferta ou a comercialização é que se caracteriza a infração. O tipo penal não pode ser ampliado de modo a permitir enquadramentos duvidosos.
II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.	
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	

Art. 185 - Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Uma vez suprimido o inciso III do art. 42, que previa a extensão dos direitos do titular aos componentes de produtos e processos patenteados, não cabe mais estabelecer punibilidade para esta conduta.
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Idem.
Art. 186 - Os crimes deste capítulo se caracterizam ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.	
CAPÍTULO II	
DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS	
Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.	
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.	
Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial, quem:	
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, ou	I - vende, expõe ou oferece à venda, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, ou EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Os atos de exportação e manutenção em estoque de objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado não configuram infringimento ao direito do titular do registro. Somente com o uso, a oferta ou a comercialização é que se caracteriza a infração. A legislação penal deve estabelecer as tipificações com muito apuro para que se evitem aplicações indesejáveis.
II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.	
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	
CAPÍTULO III	
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS	
Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:	

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitando-a de modo que possa induzir confusão, ou	
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.	
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.	
Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:	Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, vende, oferece ou expõe à venda: EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Os atos de exportação, ocultação e manutenção em estoque de produto com as características assinaladas nas alíneas do artigo não configuram violação ao direito do titular do registro. Apenas com o uso, a oferta ou a comercialização é que se caracteriza a infração. Os tipos penais previstos na lei hão de ser específicos para evitar aplicação injusta.
a) produto assinalado com marca reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou	
b) produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.	
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	
CAPÍTULO IV	
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA	
Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.	
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	
Parágrafo Único - Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.	
CAPÍTULO V	
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	
Art. 192 - Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.	Art. 192 - Importar, vender, expor ou oferecer à venda produto que apresente falsa indicação geográfica.

	EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES
	Exportar e ter em estoque não podem configurar infrações ao direito de propriedade industrial. Somente o uso ou comercialização é que caracterizam esta violação.
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	
Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.	
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	
Art. 194 - Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.	
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	
CAPÍTULO VI	
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL	
Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:	
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;	
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;	
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;	
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;	
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;	<p>V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda produto com essas referências;</p> <p>EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES</p> <p>O ato de estocar produto com referência de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios não caracteriza crime de concorrência desleal. Admitindo-se isto, poderiam ser enquadrados no tipo particulares com estoque sem interesse de comercialização.</p>

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;	
VII - se atribui, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;	
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;	
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;	
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;	
XI - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;	<p>XI - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, durante a vigência do contrato;</p> <p>EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES</p> <p>A redação do projeto propõe um engessamento na liberdade de informações; quando proíbe a divulgação mesmo após o término do contrato. É da própria dinâmica da evolução científica e tecnológica o uso do conhecimento adquirido. Não se pode pretender perpetuar o segredo de informações e dados a que se tenha tido acesso durante a relação contratual, após o fim desta relação.</p>
XII - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou	
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou mencioná-lo, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patentado, ou registrado, sem o ser.	
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.	
Parágrafo único. Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII do presente artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.	Parágrafo único. Inclui-se nas hipóteses a que se referem o inciso XI do presente artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

	EMENDA REDACIONAL Este dispositivo dirige-se apenas às situações análogas à de empregado, que está prevista no inciso XI. Portanto, a remissão deve ser somente a este dispositivo.
CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	
Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:	
I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado, ou	
II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.	
Art. 197 - As multas previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) e, no máximo, em Cr\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão milhões de cruzeiros).	Art. 197 - As penas de multas previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. EMENDA REDACIONAL Adaptação da previsão de multas para um sistema indexado. Em economias inflacionárias isto é necessário para que não sejam necessárias modificações frequentes na lei.
§ 1º - A partir da publicação desta lei, as multas serão atualizadas no primeiro dia útil de cada mês, pelo mesmo critério de atualização dos débitos fiscais da União.	Suprimir todo o parágrafo. EMENDA REDACIONAL Em decorrência da alteração do "caput", suprime-se este parágrafo.
§ 2º - A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até dez vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma do artigo 196 desta lei.	Transformar em parágrafo único.
Art. 198 - Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de confidência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.	
Art. 199 - Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.	
Art. 200 - A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.	

Art. 201 - Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado,	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Com a supressão da patente automática de produto obtido de processo patenteado, prevista no art. 42, não cabe mais determinar a apreensão de produtos obtidos de processos patenteados, sem que os primeiros não o sejam.
Art. 202 - Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:	
I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos, ou	
II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídas, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.	
Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares se limitarão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.	
Art. 204 - Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.	
Art. 205 - Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.	
Art. 206 - Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.	
Art. 207 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.	
§ 1º - Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.	

§ 2º - Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.	
Art. 208 - Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:	Art. 208 - Os lucros cessantes serão determinados pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Os lucros cessantes a serem calculados judicialmente não podem envolver outros ganhos que não aqueles que o titular deixou de receber em virtude da violação. Introduzir no cálculo critérios baseados nos ganhos efetivos do infrator, por exemplo, pode acarretar enriquecimento ilícito do autor.
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou	Suprimir. A matéria fica inserida no "caput".
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito;	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Ver justificativa no "caput".
III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES Ver justificativa no "caput".
TÍTULO VI	
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA	
Art. 209 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação, a terceiros.	Art. 209 - Ficarão sujeitos a averbação no INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI A submissão dos contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares ao INPI não objetiva apenas a produção de efeitos em relação a terceiros. O INPI não pode se transformar em mero cartório. Cabe a este órgão, nestes casos, entre outras incumbências, verificar a existência de cláusulas restritivas nos contratos, bem como sua adequação às normas por ele editadas.
§ 1º - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o "caput" será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Não se pode impor um prazo para pronunciamento do INPI sobre os contratos de transferência de tecnologia, sob pena de se inviabilizar a análise pelo órgão, que pode inclusive solicitar diligências ou outras providências implausíveis de serem atendidas em prazo tão restrito.
§ 2º - O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os contratos de transferência de tecnologia que ficarão sujeitos a averbação junto ao INPI.	Parágrafo único - O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os contratos de franquia e similares que não ficarão sujeitos a averbação junto ao INPI.

	EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Pela sua importância, os contratos de transferência de tecnologia, devido ao interesse de que se revestem para o desenvolvimento tecnológico nacional, deverão ser sempre submetidos ao INPI, ficando permitida ao Executivo, entretanto, a dispensa de averbação dos contratos de franquia ou similares.
TÍTULO VII	
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	
CAPÍTULO I	
DOS RECURSOS	
Art. 210 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.	
§ 1º - Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.	
§ 2º - Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.	Suprimir. EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI A redação do projeto cercela os direitos do autor e pode ser contestada judicialmente. Assim como nos outros passos da concessão de patente ou registro, o melhor é admitir o direito a recurso administrativo para todas as decisões.
§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.	
Art. 211 - Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.	
Art. 212 - Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.	
Parágrafo único. Decorrido o prazo do "caput", será decidido o recurso.	
Art. 213 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.	
CAPÍTULO II	
DOS ATOS DAS PARTES	
Art. 214 - Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.	
§ 1º - O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.	

§ 2º - A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.	
Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.	<p>Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.</p> <p>EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR A pessoa domiciliada no exterior deve constituir advogado brasileiro para os procedimentos administrativos e judiciais que se fizerem necessários, sem obrigatoriedade de manter contrato com este procurador. A forma e continuidade do contrato é opção do titular. A lei pode apenas obrigar a que, para os atos administrativos ou judiciais, exista um representante no País. A redação tem nítido conteúdo corporativista que deve ser evitado no texto legal.</p>
	<p>Parágrafo único - O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na forma deste artigo será de 60 (sessenta) dias.</p> <p>EMENDA SOBRE DIREITOS DO TITULAR Em caso de pessoas domiciliadas no exterior, concede-se, por esta emenda, prazo quadruplicado para contestar ações, em vista de eventuais dificuldades para instruir sua documentação.</p>
Art. 216 - Não se conhecerá da petição:	
I - se apresentada fora do prazo legal, ou	
II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.	
Art. 217 - Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso quando:	<p>Art. 217 - Será indeferida a petição que:</p> <p>EMENDA REDACIONAL Tratam-se aqui de causas de mérito, portanto de indeferimento e não de não conhecimento, conforme a técnica processual.</p>
a) apresentado fora do prazo previsto nesta lei;	<p>I - não se fizer acompanhar de prova quanto às alegações; ou</p> <p>EMENDA REDACIONAL A falta de cumprimento do prazo está prevista no artigo anterior como motivo para não conhecimento.</p>
b) não contiver fundamentação legal;	<p>II - não apresentar fundamento técnico ou legal.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Correção gramatical.</p>
c) desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.	<p>Suprimir.</p> <p>EMENDA REDACIONAL Esta é uma causa formal, portanto de não conhecimento, e está prevista no artigo anterior.</p>

Art. 218 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.	
CAPÍTULO III	
DOS PRAZOS	
Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.	
§ 1º - Reputa-se justa causa o evento imprevisível, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.	<p>Suprimir.</p> <p>EMENDA REDACIONAL O conceito de "justa causa" não deve ser incorporado ao texto da lei, além do que não está correto. A imprevisibilidade é característica dos "casos fortuitos" e não da "justa causa", que se baseia na fundamentação juridicamente defensável de um impedimento. O melhor é deixar apenas a expressão e sua interpretação a cargo dos aplicadores.</p>
§ 2º - Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.	Transformar em parágrafo único.
Art. 220 - No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.	
Art. 221 - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.	
Art. 222 - Não havendo expressa estipulação nesta lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.	
	<p>Parágrafo único - Aos prazos mencionados no Título I desta Lei para os quais não esteja previsto prazo de extensão ou restauração, poderá ser concedida extensão de 30 (trinta) dias mediante pagamento de retribuição específica.</p> <p>EMENDA SOBRE PROCESSO NO INPI Para flexibilidade da administração, esta emenda propõe a possibilidade de o INPI estender os prazos concedidos às partes, mediante retribuição específica. Esta é uma metodologia adotada em outros países. Se não houver prejuízo para o interesse público, os prazos podem ser estendidos, exigindo-se depósito pecuniário.</p>
CAPÍTULO IV	
DA PRESCRIÇÃO	
Art. 223 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial.	
CAPÍTULO V	
DOS ATOS DO INPI	

Art. 224 - Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:	
I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta lei;	
II - os despachos interlocutórios, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e	Suprimir. EMENDA REDACIONAL Despacho interlocutório é ato típico do Poder Judiciário. Não há este tipo de ato na administração.
III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.	Transformar em Inciso II
CAPÍTULO VI	
DAS CLASSIFICAÇÕES	
Art. 225 - As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.	
CAPÍTULO VII	
DA RETRIBUIÇÃO	
Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do Ministro de Estado titular da Pasta a que estiver vinculado o INPI.	Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do Ministro de Estado titular da Pasta a que estiver vinculado o INPI.
TÍTULO VIII	
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS	
Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade das matérias previstas nos arts. 228 e 229 desta lei, que serão regidas segundo o disposto no art. 9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.	Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei. EMENDA "PIPELINE" Nas emendas, propostas retiramos a patenteabilidade de produtos alimentícios, químicos e farmacêuticos. Há justificção no corpo do voto do Relator.
Art. 228 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que tratam as alíneas "b" e "c" do art. 9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que não tenha sido concedida a patente no país de origem, que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular da patente ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto da patente.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"

§ 1º - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei, indicando a data do primeiro depósito no exterior.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 2º - O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no "caput" deste artigo.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 3º - Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 4º - Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 5º - O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que tratam as alíneas "b" e "c" do art. 9º da Lei nº 5.772/71, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 6º - Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
Art. 229 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular da patente ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto da patente.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 1º - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 2º - O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta lei.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
§ 3º - Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contados da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"

§ 4º - O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o "caput" do artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.	Suprimir. EMENDA "PIPELINE"
Art. 230 - Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.	
Art. 231 - Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772/71 até o término do prazo em curso.	
Art. 232 - É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772/71.	
Art. 233 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772/71 será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.	
Parágrafo único - Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida.	
Art. 234 - Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772/71 não se aplicará o disposto no art. 111.	
Art. 235 - Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772/71 serão decididos na forma nela prevista.	
Art. 236 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:	
I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;	
II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e	
III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.	
Parágrafo Único - As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.	
Art. 237 - O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:	

<p>"Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."</p>	
<p>Art. 238 - Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.</p>	<p>Suprimir.</p> <p>EMENDA SOBRE PROCESSO JUDICIAL/CRIMES</p> <p>A autonomia do Poder Judiciário já lhe proporciona a possibilidade de se auto-organizar, inclusive criando varas específicas, segundo a demanda que se apresente. O artigo é desnecessário e pode ferir a autonomia do Poder Judiciário.</p>
<p>Art. 239 - O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.</p>	
<p>Art. 240 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 228 e 229, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.</p>	<p>Art. 240 - Esta lei entra em vigor 1 (um) ano após sua publicação.</p> <p>EMENDA "PIPELINE"</p>
<p>Art. 241 - Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e as demais disposições em contrário.</p>	<p>Art. 241 - Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.</p> <p>EMENDA REDACIONAL</p> <p>Acatando-se emenda do Governo, propõe-se a retirada da revogação do dispositivo da Lei 6.360/76, uma vez que a Lei sobre Propriedade Industrial não é diploma legal adequado para tratar de matéria atinente à vigilância sanitária, que está disciplinada no dispositivo retirado por esta emenda.</p>

ANEXO II

PROPOSTAS DE EMENDA DO VOTO EM SEPARADO NA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONSOLIDADAS NO PLC 115/93

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 1993
(PROJETO DE LEI Nº 824-A, de 1991, na origem)

Regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º - Aplica-se também o disposto nesta lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º - Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil, são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TÍTULO I

DAS PATENTES

CAPÍTULO I

DA TITULARIDADE

Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei.

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

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

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

§ 4º - O inventor será nomeado e qualificado.

Art. 7º - Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

CAPÍTULO II

DA PATENTEABILIDADE

Seção I

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Patentáveis

Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação em seres vivos; e

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais.

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, considera-se genoma a soma da constituição genética de um organismo.

Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º - Para aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor, quando realize demonstração, comunicação a entidades científicas ou exposições em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas; ou

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - Excluir o Inciso

Parágrafo Único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13 - A invenção e o modelo de utilidade são dotados de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, demonstrem a aplicação de esforço humano deliberado para alterar o estado da técnica.

Art. 14 - Suprimir, sendo a matéria inserida no art. anterior.

Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Seção II

Da Prioridade

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º - Suprimir.

§ 2º - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º - Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º - No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, da data da entrada do processamento nacional.

§ 7º - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º - Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria, depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º - A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º - O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º - O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

Seção III

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não-Patenteáveis

Art. 18 - Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicos, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, ressalvando-se, porém, a patenteabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - seres vivos, partes deles ou processos biológicos.

Parágrafo único - Suprimir.

CAPÍTULO III

DO PEDIDO DE PATENTE

Seção I

Do Depósito do Pedido

Art. 19 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

V - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo Único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Seção II

Das Condições do Pedido

Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23 - O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução.

Parágrafo Único - Suprimir.

Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original, e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo Único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27 - Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28 - Cada pedido dividido será sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29 - O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º - O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º - A retirada de um depósito anterior dará prioridade ao depósito imediatamente posterior, desde que não tenha o mesmo titular.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30 - 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, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º - A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º - Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º - Suprimir.

Art. 31 - Publicado o pedido e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo Único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação.

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 3 (três) anos contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo Único - O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

Seção I

Da Concessão da Patente

Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º - O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no § 1º, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º - Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no art. 6º, § 4º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

Seção II

Da Vigência da Patente

Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de depósito.

Parágrafo Único - Suprimir.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Seção I

Dos Direitos e Deveres

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42 - A patente confere a seu titular o direito de propriedade e de uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei, sobre:

I - produto objeto de patente;

II - processo objeto de patente;

III - Suprimir.

§ 1º - Suprimir.

§ 2º - Suprimir.

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - Suprimir.

VI - Suprimir.

Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á, para efeito de indenização, o período a partir da data de início da exploração.

§ 2º - Suprimir.

§ 3º - O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Art. 44-a. São deveres do titular da patente:

I - desvendar integralmente o objeto da patente;

II - iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano.

Seção II

Do Usuário Anterior

Art. 45 - À pessoa de boa-fé que, antes da data do depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

CAPÍTULO VI

DA NULIDADE DA PATENTE

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei.

Art. 47 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial que as reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48 - A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de a patente ter sido concedida a outrem, contrariando o disposto no art. 6º, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência da patente para seu nome.

Seção II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50 - A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos estabelecidos nos arts. 6º a 10;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado;
ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55 - Resta a ser o parágrafo único do art. 51.

Art. 55-A - Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

Seção III

Da Ação de Nulidade

Art. 56 - A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º - A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º - O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII

DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58 - O pedido de patente e a patente, cujo conteúdo é indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII

DAS LICENÇAS

Seção I

Da Licença Voluntária

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante, cujo pedido tenha sido publicado e seu exame requerido, poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo Único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI.

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º - Suprimir.

Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Seção II

Da Oferta de Licença

Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para o fim de exploração.

§ 1º - O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2º - Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º - A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da concessão da licença, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 em caso de nova colocação em oferta.

Art. 65 - Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º - Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º - A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66 - A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67 - O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

Seção III

Da Licença Compulsória

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º - Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ou

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

§ 2º - A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.

§ 3º - A licença compulsória de que trata o § 1º deste artigo, somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I - comprovar motivos de força maior;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, verificarem-se as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º - Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º - Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º - O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo Único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72 - As licenças compulsórias serão exclusivas durante o período de 5 (cinco) anos após sua concessão, passando a não-exclusivas a partir de então, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º - Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º - O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º - No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º - Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º - Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º - No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º - Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º - O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74 - Salvo motivos de força maior, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º - O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto no "caput".

§ 2º - O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º - Só será admitida a cessão da licença compulsória, quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75 - O pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não sujeito às publicações previstas nesta lei.

§ 1º - O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º - É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º - A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente.

CAPÍTULO X

DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º - Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º - O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos artigos 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º - O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º - O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77 - O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais.

Parágrafo único - No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

CAPÍTULO XI

DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 78 - A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos do art. 84, § 2º e art. 87; e

V - Suprimir.

Parágrafo único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79 - A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80 - Caducará a patente, de ofício, ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, dentro de 4 (quatro) anos ou, dentro de 5 (cinco) anos se concedida licença para sua exploração, contados da data de concessão, não tiver sido iniciada sua exploração efetiva no País.

§ 1º - Suprimir.

§ 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.

CAPÍTULO XII

DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84 - O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º - O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º - O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85 - O disposto no art. 84 aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses desta data.

Art. 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou extinção da patente.

CAPÍTULO XIII

DA RESTAURAÇÃO

Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV

DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º - Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º - Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo Único - A participação referida no "caput" não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90 - Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resulte da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º - Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º - É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurado ao empregado a justa remuneração.

§ 3º - A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à

exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º - No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92 - O disposto nos artigos precedentes aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo Único - Na hipótese do art. 88, será assegurada para o inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

TÍTULO II

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

CAPÍTULO I

DA TITULARIDADE

Art. 94 - Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.

Parágrafo Único - Aplicam-se, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

CAPÍTULO II

DA REGISTRABILIDADE

Seção I

Dos Desenhos Industriais Registráveis

Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tomado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º - Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I e II do art. 12.

Art. 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo Único - O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

Seção II

Da Prioridade

Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

Seção III

Dos Desenhos Industriais Não-Registráveis

Art. 100 - Não é registrável como desenho industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração.

CAPÍTULO III

DO PEDIDO DE REGISTRO

Seção I

Do Depósito do Pedido

Art. 101 - O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo Único - Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo Único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Seção II

Das Condições do Pedido

Art. 104 - O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo Único - O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do art. 106, § 1º, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo Único - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º - Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º - Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º - Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor, observado o disposto no art. 6º, § 4º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito.

§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109 - A propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro validamente concedido.

Parágrafo Único - Aplicam-se, no que couber, as disposições dos arts. 42 e 43, incisos I, II e IV.

Art. 110 - À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do art. 96, § 3º, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI

DO EXAME DE MÉRITO

Art. 111 - O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo Único - O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

CAPÍTULO VII

DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 112 - É nulo o registro concedido contrariando as disposições desta lei.

§ 1º - A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º - No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 94, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome.

Seção II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º - O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

§ 3º - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Art. 114 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117 - Passou a ser o § 3º do art. 113.

Seção III

Da Ação de Nulidade

Art. 118 - Aplicam-se, no que couber, as disposições dos artigos 56 e 57

CAPÍTULO VIII

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119 - O registro extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - Suprimir.

CAPÍTULO IX

DA RETRIBUIÇÃO QÜINQUÊNAL

Art. 120 - O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

§ 1º - O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º - Suprimir.

§ 3º - O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro de 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria disciplinada no presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pela disposições dos arts. 88 a 93.

TÍTULO III**DAS MARCAS****CAPÍTULO I****DA REGISTRABILIDADE****Seção I****Dos Sinais Registráveis Como Marca**

Art. 122 - São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.

Seção II**Dos Sinais Não-Registráveis Como Marca**

Art. 124 - Não é registrável como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pelo próprio;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - *Suprimit.*

Seção III

Da Marca de Alto Renome

Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Seção IV

Da Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º - A proteção de que trata o "caput" aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º - O INPI poderá indeferir, de ofício, pedido de registro de marca, no mesmo ramo de atividade, que reproduza ou imite, no todo ou em parte, de forma a estabelecer confusão, marca notoriamente conhecida.

CAPÍTULO II

DA PRIORIDADE

Art. 127 - Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º - *Suprimit.*

§ 2º - A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

§ 5º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação do disposto no art. 128.

CAPÍTULO III

DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º - O registro de marca coletiva deverá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º - O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º - Passa a ser o § 5º do art. 127.

CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Seção I

Da Aquisição

Art. 129 - A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, na classe correspondente à sua atividade, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º - Toda pessoa que, de boa fé, à data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º - O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Seção II

Da Proteção Conferida Pelo Registro

Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131 - A proteção de que trata essa lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132 - O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado por si ou por outrem com seu consentimento; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

CAPÍTULO V

DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇÕES E DA LICENÇA DE USO

Seção I

Da Vigência

Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º - A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Seção II

Da Cessão

Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Seção III

Das Anotações

Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138 - Suprimir

I - Suprimir

II - Suprimir

Seção IV

Da Licença de Uso

Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo Único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI.

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. (Transformar em parágrafo único)

§ 2º - Suprimir.

Art. 141 - Suprimir.

CAPÍTULO VI

DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142 - O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou
- IV - suprimir.

Art. 143 - Caducará o registro, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos mais de 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento ou da instauração de ofício:

- I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou
- II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar seu desuso por motivo de força maior.

§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144 - O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145 - Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146 - Suprimir.

CAPÍTULO VII

DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147 - O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo Único - O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148 - O pedido de registro da marca de certificação conterá:

- I - as características do produto ou serviço objeto de certificação, e
- II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único - A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149 - Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não serem consideradas.

Art. 150 - O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151 - Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

- I - a entidade deixar de existir, ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de execução.

Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154 - A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos contados da extinção do registro.

CAPÍTULO VIII

Do Depósito

Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único - O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro de 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Capítulo IX

DO EXAME

Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei.

Corrigir remissão a outros dispositivos.

Art. 159 - Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPÍTULO X

DA CONCESSÃO DO REGISTRO

Art. 161 - O registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162 - O pagamento das retribuições e respectiva comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no "caput", independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163 - Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164 - Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

CAPÍTULO XI

DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 165 - É nulo o registro que for concedido contrariando as disposições desta lei.

Parágrafo único - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável.

Art. 166 - No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 128, o autor poderá reivindicar sua nulidade, ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome.

Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Seção II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.

Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do registro.

Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172 - Transformado em Parágrafo Único do art. 169.

Seção III

Da Ação de Nulidade

Art. 173 - A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único - O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO IV DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177 - Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178 - Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Art. 179 - A proteção se estenderá à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181 - O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único - Suprimir.

TÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL CAPÍTULO I DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular, ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art. 184 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - vende, expõe ou oferece à venda, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado, ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Art. 185 - Suprimir.

Pena - Suprimir.

Art. 186 - Os crimes deste capítulo se caracterizam ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial, quem:

I - vende, expõe ou oferece à venda, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitando-a de modo que possa induzir confusão, ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, vende, oferece ou expõe à venda:

a) produto assinalado com marca reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou

b) produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo Único - Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 192 - Importar, vender, expor ou oferecer à venda produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucadâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Art. 194 - Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - se atribui, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado; ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, durante a vigência do contrato;

XII - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou mencioná-lo, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patentado, ou registrado, sem o ser.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Inclui-se nas hipóteses a que se referem o inciso XI do presente artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado, ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197 - As penas de multas previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

§ 1º - Suprimir.

§ 2º - A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até dez vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma do artigo 196 desta lei.

Art. 198 - Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199 - Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200 - A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201 - Suprimir.

Art. 202 - Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos, ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídas, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares se limitarão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204 - Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205 - Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206 - Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 207 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º - Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º - Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 208 - Os lucros cessantes serão determinados pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

I - Suprimir. A matéria fica inserida no "caput".

II - Suprimir.

III - Suprimir.

TÍTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 209 - Ficarão sujeitos a averbação no INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

§ 1º - Suprimir.

§ 2º - O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os contratos de franquia e similares que não ficarão sujeitos a averbação junto ao INPI.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DOS RECURSOS

Art. 210 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º - Suprimir.

§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 211 - Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 212 - Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do "caput", será decidido o recurso.

Art. 213 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

CAPÍTULO II

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 214 - Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º - O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º - A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Parágrafo único - O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na forma deste artigo será de 60 (sessenta) dias.

Art. 216 - Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal, ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 217 - Será indeferida a petição que:

I - não se fizer acompanhar de prova quanto às alegações; ou

II - não apresentar fundamento técnico ou legal.

c) Suprimir.

Art. 218 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

CAPÍTULO III

DOS PRAZOS

Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º - Suprimir.

§ 2º - Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 220 - No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 221 - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 222 - Não havendo expressa estipulação nesta lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único - Aos prazos mencionados no Título I desta Lei para os quais não esteja previsto prazo de extensão ou restauração, poderá ser concedida extensão de 30 (trinta) dias mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO IV

DA PRESCRIÇÃO

Art. 223 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial.

CAPÍTULO V

DOS ATOS DO INPI

Art. 224 - Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta lei;

II - Suprimir.

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPÍTULO VI

DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 225 - As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPÍTULO VII

DA RETRIBUIÇÃO

Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do Ministro de Estado titular da Pasta a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei.

Art. 228 - Suprimir.

§ 1º - Suprimir.

§ 2º - Suprimir.

§ 3º - Suprimir.

§ 4º - Suprimir.

§ 5º - Suprimir.

§ 6º - Suprimir.

Art. 229 - Suprimir.

§ 1º - Suprimir.

§ 2º - Suprimir.

§ 3º - Suprimir.

§ 4º - Suprimir.

Art. 230 - Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 231 - Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772/71 até o término do prazo em curso.

Art. 232 - É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772/71.

Art. 233 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772/71 será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único - Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida.

Art. 234 - Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772/71 não se aplicará o disposto no art. 111.

Art. 235 - Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772/71 serão decididos na forma nela prevista.

Art. 236 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo Único - As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 237 - O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura,

ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

Art. 238 - Suprimir.

Art. 239 - O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 240 - Esta lei entra em vigor 1 (um) ano após sua publicação.

Art. 241 - Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

PARECER Nº 655, DE 1995 Da Comissão de Assuntos Econômicos

Relator: Senador FERNANDO BEZERRA (PMDB/RN)

I. RELATÓRIO

Este projeto tramita no Congresso Nacional há mais de quatro anos, tendo sido encaminhado à Câmara dos Deputados em 30 de abril de 1991, por meio da Mensagem Presidencial nº 192/91. Naquela Casa, tramitou sob o nº 824/91 e teve sua Redação Final aprovada pelo Plenário em 02 de junho de 1993.

Encaminhado ao Senado, em 23 de junho de 1993, através do Ofício PS-GSE/217/93, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, o Projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Em 8 de julho foi aprovado requerimento do então Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador João Rocha, solicitando que esta Comissão fosse ouvida quanto ao mérito do referido Projeto.

Durante a tramitação na CCJ, foram promovidas três Audiências Públicas sendo que esta Comissão teve a oportunidade de participar da última, promovida em conjunto, quando colheu a opinião dos mais variados segmentos da sociedade interessados no Projeto.

Em 17 de maio do corrente, a CCJ aprovou o parecer do Relator naquela Comissão, Senador Ney Suassuna, favorável ao Projeto com várias emendas. Em 26 de maio, o Projeto foi encaminhado à esta Comissão de Assuntos Econômicos e, no mesmo dia, fui honrado com minha designação como Relator da matéria.

Desde então, dediquei-me a colher informações sobre o tema, tanto recebendo e ouvindo as posições de todos os interessados que acorreram ao meu gabinete, como promovendo reuniões específicas com os mesmos, das quais destaco, a reunião conjunta que promovi com entidades do setor farmacêutico, que congregam empresas de origem nacional e empresas de origem estrangeira. Estas entidades, durante toda a tramitação deste Projeto, demonstraram forte interesse econômico na matéria.

Em nenhum momento restou comprovado que com a aprovação deste projeto, adviriam quaisquer prejuízos à Indústria Nacional, à comunidade científica ou aos consumidores.

Ouvi, também, os órgãos governamentais envolvidos com a aprovação da matéria e requeri a esta Comissão, a convocação dos titulares dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores, para que aqui declinassem as razões que dão sustentação à posição defendida pelo Governo Federal. Os Ministros José Israel Vargas e Luiz Felipe Lamprea compareceram à Comissão de Assuntos Econômicos em 10 de agosto corrente.

Na CAE, foram apresentadas 23 (vinte e três) emendas pelos Senhores Senadores: Onofre Quinan, Júnia Marise, Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra, Ademir Andrade, Jonas Pinheiro e Beni Veras.

Na elaboração de meu Parecer, levei em consideração os compromissos internacionais firmados pelo Brasil e referendados pelo Congresso Nacional. Adotei como premissa que a proteção à propriedade intelectual é o mecanismo básico de reconhecimento do esforço inventivo, mas também é instrumento do desenvolvimento econômico e tecnológico, reconhecendo o seu papel no fomento dos investimentos e da capacitação tecnológica.

É o relatório.

II. VOTO DO RELATOR

II.1. Considerações Gerais quanto ao mérito

Vários são os elementos que orientam e fundamentam o meu Parecer, consolidando o marco de referência geral, no qual as posições assumidas podem ser melhor compreendidas.

Em primeiro lugar, cumpre mencionar que prevalece o entendimento que a lei de propriedade industrial, assim como observou o Relator da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se insere no campo mais geral do Direito de Propriedade, e, conforme determina a Constituição de 1988, no inciso XXIX do art. 5, indica um direito individual, cujo exercício se dá associado a injunções do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

O respeito a este comando constitucional é básico para a compreensão da principal orientação que acompanhará sempre o voto deste Relator: **A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL É O INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DO ESFORÇO INVENTIVO INDIVIDUAL, MAS TAMBÉM É INSTRUMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO E, PORTANTO, NA SUA CONSTRUÇÃO DEVE ATENDER AOS LÉGITIMOS INTERESSES NACIONAIS.**

Neste entendimento, adota-se um importante princípio geral: a lei deve prover garantias adequadas ao esforço inventivo e o reconhecimento da propriedade do resultado da inventividade humana é interpretado como instrumento fundamental da política de desenvolvimento científico e tecnológico do País. Ademais, entende-se que atender a este princípio representa, hoje, a melhor alternativa para a efetiva implementação do interesse nacional de desenvolvimento econômico.

A capacitação tecnológica do setor produtivo brasileiro é um dos principais desafios que devem ser enfrentados no limiar de um novo século. Para as empresas, o desenvolvimento tecnológico não é um fim em si mesmo. É um meio para se atingir os seus objetivos de eficiência, competitividade e sobrevivência em mercados em que a inovação pode se constituir no principal fator concorrencial.

Para vencer este desafio, o Brasil conta com alguns elementos favoráveis. Por um lado, o setor industrial, complexo e diversificado, tem se envolvido em um forte processo de ajuste orientado para o aumento da eficiência e da competitividade, movimento que, em boa medida, gera repercussões nas estratégias tecnológicas adotadas pelas empresas e, inegavelmente, consolida a sua capacidade produtiva. Por outro lado, apesar da crise do setor público registrada desde os anos 80, há no País um forte potencial de desenvolvimento associado ao sistema técnico-científico que, nas universidades, centros de pesquisa e empresas, congrega profissionais qualificados, com capacidade de responder a este desafio.

O reforço do sistema de proteção à propriedade da inventividade humana é certamente um passo decisivo nesta direção. Não se pode ignorar que os resultados atuais ainda são pouco expressivos. As atividades brasileiras de desenvolvimento científico e tecnológico revelam uma mobilização de recursos ainda insuficiente e um ambiente em que as empresas privadas não desempenham papel semelhante ao observado em outros países. A proporção de recursos envolvida alcança apenas cerca de 0,7% do PIB e a sua origem é notadamente governamental.

Igualmente, cabe mencionar que este desenvolvimento insuficiente das atividades de Pesquisa & Desenvolvimento no País, torna-o mais dependente da importação de tecnologias. No passado, à luz da legislação vigente, em alguns setores a tecnologia era introduzida sem a recompensa aos autores do conhecimento. Este é certamente um modelo de absorção de tecnologia que o Brasil não deseja mais, nem tem condições objetivas para manter. A nossa adesão soberana ao Acordo sobre TRIPS - "Trade Related Intellectual Property Rights" reflete com clareza esta opção.

A construção de um ambiente apropriado aos investimentos do setor privado em ciência e tecnologia não pode prescindir do recurso à transferência de tecnologia. Neste sentido, a adoção de uma legislação de propriedade industrial harmonizada com as legislações estrangeiras e que ofereça garantias adequadas ao inventor representa iniciativa importante para este objetivo.

Em síntese, adota-se, neste parecer, a visão que a legislação de propriedade industrial é parte importante da política brasileira de desenvolvimento científico e tecnológico, indispensável para a consolidação de um sistema produtivo competitivo, e que esta legislação será tanto mais efetiva quanto mais proteger e estimular o pesquisador e o inventor.

O impacto desta legislação sobre a atração dos investimentos estrangeiros é outro aspecto que foi considerado. O novo paradigma tecnológico reduziu o espaço para políticas tecnológicas autárquicas, fortalecendo uma crescente interligação entre comércio, investimentos e transferência de tecnologia. Neste contexto, acirra-se a necessidade de adequação das políticas nacionais aos padrões dominantes nas economias desenvolvidas. Ignorar este ponto pode trazer consequências indesejáveis para a política brasileira de absorção de tecnologia, mas também de atração de investimento direto. Está implícita nesta conclusão, a importância que as empresas conferem à proteção do conhecimento e seu impacto sobre a dinâmica de desenvolvimento tecnológico das próprias empresas.

Outro importante princípio incorporado a este parecer é que acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Poder Executivo devem ser obedecidos. Deste modo, o Acordo sobre TRIPS, assinado pelo Brasil no âmbito da Rodada Uruguai do GATT, é tanto um dos principais instrumentos internacionais relativos à matéria, como observou o Relator da CCJ, quanto um instrumento legal vigente no País desde a sua aprovação pelo Congresso Nacional.

Assim sendo, o meu voto não colidirá com o disposto no TRIPS. Cabe lembrar que eventuais violações de dispositivos deste Acordo poderiam levar a procedimentos de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, com a possibilidade de aplicação de sanções comerciais.

A seguir são examinados, em separado, os pontos do projeto que têm sido alvo de maior controvérsia. A opção pela discussão isolada de cada um destes pontos se justifica pela complexidade do assunto e pela oportunidade de aprofundamento dos argumentos utilizados para a sustentação destas posições.

II. 1. 1. Biotecnologia e Microorganismos

Este tema tem provocado fortes debates ao longo da tramitação do projeto. Ainda assim, em seu artigo 27,3,b, o Acordo sobre TRIPS é absolutamente claro acerca da patenteabilidade de microorganismos.

Do mesmo modo, muitas vezes tem sido ignorado que a legislação brasileira de 1971 não impõe qualquer restrição ao patenteamento de processos de biotecnologia. Dai decorre, inclusive, conforme o depoimento do Sr. Ministro de Ciência e Tecnologia nesta

Comissão, que existem hoje em exame no INPI cerca de 300 pedidos de patentes relativos à biotecnologia.

As patentes para a aplicação da biotecnologia nas áreas de fármacos e alimentos não são concedidas, na legislação atual, simplesmente em função da restrição mais geral existente nesta lei que impede o patenteamento nestes setores econômicos. Portanto, a restrição existente não é para biotecnologia, mas sim para o patenteamento nestes setores, dispositivo que deverá ser alterado na nova legislação em razão da adesão ao Acordo sobre TRIPS.

O setor de biotecnologia no Brasil registra números expressivos, demonstrando capacidade competitiva e boas perspectivas de desenvolvimento, desde que seja assegurada a proteção à atividade inventiva.

Segundo dados da ABRABI - Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia, este setor, no Brasil, registra um faturamento anual de cerca de US\$ 16 bilhões anuais no segmento que utiliza tecnologias biológicas convencionais (principalmente fermentação) e de cerca de US\$ 600 milhões no segmento que emprega tecnologias transicionais e modernas. Ainda segundo esta mesma fonte, há no Brasil cerca de 15 mil pesquisadores em atividade, sendo que 4 mil cientistas estão ativos em biotecnologias modernas e intermediárias.

O debate, em grande medida, tem sido alimentado pelo receio da apropriação monopolística da biodiversidade nacional e do patenteamento de seres vivos naturais, que contrariaria a ordem ética, moral e religiosa.

A posição adotada pelo PLC 115 admite o patenteamento de microrganismos, exceto os isolados de processo industrial, limitando a proteção a um único processo que gere um produto específico. Não são patenteáveis "o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais" (art. 10, inciso IX). Ficam assim excluídos de patenteamento os seres vivos naturais em estado nativo, ou as suas partes, ainda que diminutas como as moléculas genéticas naturais.

O Parecer aprovado pela CCJ restringe ainda mais o campo dos objetos protegidos. Explicita que o patenteamento dos microorganismos se limita aos "transgênicos quando sua utilização se vincular a um processo industrial específico" (art. 18, inciso III). Ademais, remete para lei específica a definição de microorganismo para fins de patenteamento, explicita a definição de genoma e retira qualquer proteção, no caso de matéria viva, para a utilização de produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para a obtenção de outros produtos.

Um forte debate tem se construído sobre a correta definição de microorganismos, de modo a evitar-se, basicamente, o patenteamento de seres vivos superiores. Várias são as sugestões de redação e a consulta realizada a diversos e renomados especialistas não foi conclusiva. O próprio Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia em seu depoimento a esta Comissão, apresentou-nos mais de uma alternativa, mencionando a possibilidade de patenteamento dos microorganismos restringir-se aos organismos procariontes, ou seja, organismos sem núcleo diferenciado, que incluiria os vírus, as bactérias, alguns fungos e as cianobactérias. Uma segunda possibilidade, segundo o Senhor Ministro seria "adotar a definição de Haeckel que considera os microorganismos como um reino à parte dos animais e vegetais, denominado protista, e que inclui espécies que carecem de diferenciação tissular em qualquer das fases de seu ciclo biológico".

Este Relator entende que a conceituação no corpo da lei é desnecessária, por se tratar de matéria relativa a uma ciência. Este encaminhamento inclusive, encontra respaldo em outros instrumentos legais. O legislador, ao deparar-se com matéria relativa a uma ciência, sabiamente tem evitado fazer definições na lei. Por exemplo, o Código Civil evita definir o que é morte, ou qual o momento da morte, embora seja claro ao dispor que com a morte ocorre a sucessão. A definição da morte ou do momento da morte é afeta à ciência médica, e dela se socorre o jurista e o juiz, quando da aplicação da lei.

Ademais, o Tratado de Budapeste, que trata do reconhecimento do depósito de microorganismos para o objetivo de patenteamento, dispõe suficientemente sobre o tema, recomendando-se, inclusive, que o Brasil exerça a sua opção de adesão a este tratado.

Por estas razões, rejeitei todas as emendas aprovadas na CCJ relativas a microorganismos, inclusive, a que restringia o patenteamento aos microorganismos transgênicos e a que introduzia na lei nova definição científica, referente aos genomas.

Com o mesmo espírito, evitando ter que incluir na lei definições científicas como por exemplo organismos procariontes, cianobactérias, diferenciação tissular e reino protista, acolhi a emenda apresentada à CAE pelo Senador Jonas Pinheiro. Esta emenda sugere nova redação para o art. 18, inciso III, em consonância com o TRIPS, e foi acolhida em sua totalidade.

Também acolhi, parcialmente, a emenda apresentada pelo Senador Beni Veras, referente ao art. 10, inciso IX. Desta emenda não incorporei a expressão "inclusive o genoma ou germoplasma", por entender redudante e desnecessária.

É entendimento deste Relator que os dispositivos que constam deste parecer garantem que seres vivos naturais não serão patenteados, assim como os elementos da biodiversidade nacional.

Considero que são suficientes os dispositivos apresentados, porque garantem que somente serão objeto de patenteamento os pedidos que atenderem os requisitos básicos de todo patenteamento: novidade, passo inventivo e aplicação industrial. Excluem-se, assim, os seres vivos naturais, sejam plantas ou animais. Com a observação do disposto no art. 18, em seus incisos I e III, excluem-se os seres superiores.

II. 1. 2. "Pipeline"

A adoção do "pipeline" pelo Relator não decorre de uma imposição do Acordo sobre TRIPS, mas de uma opção de política de desenvolvimento econômico e social. Resulta da decisão do Relator de evitar a postergação dos efeitos do reconhecimento de patenteabilidade para os setores excluídos na legislação anterior (fármacos, produtos químicos e alimentícios).

O "pipeline" representa um mecanismo de exceção, transitório, que permite a inclusão como matéria patenteável, de invenções que já tenham sido tornadas públicas por qualquer meio. O "pipeline" corresponde, assim, a um reconhecimento tardio de patentes.

Nestes setores, notadamente em fármacos, o desenvolvimento de novos produtos, em sua fase laboratorial, leva cerca de 10 anos, decorridos entre o pedido de patente e o lançamento do produto. Neste período são realizados os testes necessários ao seu desenvolvimento e à concessão de autorização pelos órgãos públicos.

A exceção decorre do fato de que sendo de conhecimento público, em razão da publicação anterior dos seus pedidos de patentes, perderam a característica de novidade, um dos requisitos básicos para a concessão de patentes.

O PLC 115 inclui em seus dispositivos, como disposição transitória, este instrumento que permitiria o reconhecimento de patentes para produtos químicos, químico-farmacêuticos, alimentícios e medicamentos - setores excluídos da patenteabilidade na legislação anterior - desde que o objeto da proteção não tenha sido colocado em qualquer mercado pelo titular ou por licenciado, não tenham sido realizados sérios e efetivos preparativos para a sua exploração no País e que não tenha sido concedida a patente no país de origem.

A posição aprovada na CCJ se restringiu à adoção do "depósito especial" previsto no TRIPS. Este dispositivo, na verdade em vigor no Brasil desde a aprovação do TRIPS pelo Congresso, garante direitos exclusivos de comercialização, por um prazo máximo de cinco anos, para os setores não protegidos pela lei vigente.

Como foi mencionado, o TRIPS não impõe a adoção do "pipeline". Obriga, apenas, a concessão do "depósito especial" para os pedidos de patente, respeitado o requisito de novidade, apresentados a partir da adesão ao TRIPS até a mudança de legislação acertada nos termos do próprio acordo, que permitirá a patenteabilidade destes setores.

O meu voto é favorável a adoção do "pipeline". Esta posição visa evitar o adiamento dos efeitos da nova política que confere proteção patentária para todos os setores.

Objetiva favorecer a introdução no país de produtos de última geração, com os benefícios para o desenvolvimento econômico e social decorrentes. Esta, inclusive, tem sido a posição adotada por diversos países como a Coreia, México, Polônia, China, Canadá, Hungria, entre outros.

Para tanto, rejeito, em primeiro lugar a emenda da CCJ sobre a adoção do "depósito especial", por entendê-la desnecessária, visto que a aprovação do TRIPS pelo Congresso e sua ratificação pelo Executivo implicou na criação de tal mecanismo, restando apenas a necessidade de sua regulamentação.

Rejeito, igualmente, as emendas da CCJ que suprimiram o "pipeline", retornando, parcialmente, ao texto aprovado na Câmara.

A opção por adotar o "pipeline" é acompanhada por dispositivos que impedem qualquer prejuízo para as empresas que produzam ou estejam em vias de produzir ou utilizar produtos ou processos, que não eram protegidos pela legislação anterior.

Com estes dispositivos, elimina-se qualquer possibilidade de prejuízos para as empresas do País que, à luz da legislação vigente, exploram ou estão em vias de explorar matérias que não podiam ser protegidas. Esta exploração não só poderá continuar, como, também, não serão devidas quaisquer recompensas pela exploração realizada no passado ou a ser realizada no futuro.

Igualmente, o voto do Relator indefere qualquer pedido relativo a matéria patenteável que tenha sido colocado em qualquer mercado por iniciativa do titular ou com o seu consentimento.

Por fim, diferentemente do PLC 115, acata pedidos de depósitos de patentes já concedidas no exterior, desde que não tenham sido comercializadas. Esta modificação, em relação ao projeto da Câmara, resulta da compreensão que a restrição existente naquele projeto não traria qualquer benefício para o Brasil. Na verdade, abriria a possibilidade que pedidos eventualmente indeferidos no exterior e os chamados "submarine patents" (que têm a sua tramitação, propositadamente, retardada pelo depositante) fossem objeto de "pipeline", enquanto pedidos examinados e devidamente concedidos fossem excluídos.

II. 1. 3. Papel do INPI

O INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial é o órgão governamental responsável pelo registro das matérias protegidas pela lei de propriedade industrial.

No passado, em razão da forte intervenção que praticava nos contratos de transferência de tecnologia e da excessiva burocracia que impunha aos seus processos, sofreu fortes críticas dos agentes econômicos envolvidos com o processo de desenvolvimento e incorporação de tecnologia.

Na década de 90, observou-se um esforço de desburocratização, com a eliminação de parte da regulamentação existente, assim como a revisão do papel do órgão nos processos de transferência de tecnologia, eliminando-se a tutela do Estado.

O Parecer aprovado na CCJ defende o retorno do INPI ao papel de órgão controlador do fluxo de tecnologia. Sustenta esta posição por entender que muitas vezes existe situação de desequilíbrio entre o detentor da tecnologia e o adquirente. Também, por pleitear a necessidade do órgão atuar como instrumento de política econômica e de controle.

É percepção deste Relator que cabe ao INPI um papel de destaque na capacitação tecnológica das empresas brasileiras. A disponibilização e a disseminação dos conhecimentos tecnológicos incorporados aos registros depositados no órgão, em especial para as pequenas e médias empresas, devem merecer atenção prioritária nas atividades a serem desenvolvidas.

Todavia, é visão deste Relator, que a atuação do INPI como instrumento de política econômica e de controle da transferência de tecnologia foi típica do período de substituição de importações, não se justificando mais na etapa atual de desenvolvimento do país.

O processo de negociação de tecnologia é uma transação entre agentes privados. Dado o estágio de desenvolvimento do país, cabe ao empresário privado determinar o tipo de tecnologia que deseja e as condições em que ela será negociada, representando este ponto, inclusive, fator de diferenciação e concorrência entre as empresas.

Para tornarem-se mais competitivas e tecnologicamente mais capacitadas, as indústrias brasileiras precisam de agilidade no processo de absorção de novas tecnologias. Infelizmente, as modificações introduzidas no Parecer da CCJ vão no sentido contrário.

II. 1. 4. Exploração da patente, exaustão de direitos e licença compulsória

A exploração da patente constitui uma obrigação do titular e está contemplada nas legislações de propriedade industrial dos diversos países. A Convenção de Paris, inclusive, prevê a aplicação de sanções por falta de exploração.

A questão principal sobre a exploração da patente é se ela é reconhecida somente quando há a fabricação local do produto (ou aplicação local do processo), ou se é admitida a exploração pela importação do produto pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento.

A "exaustão de direitos" é a extinção dos direitos do titular de uma patente, sobre produto por ele já comercializado. Diz-se que a exaustão é nacional se os direitos do titular cessam somente quando o produto é comercializado no mercado interno pelo titular da patente ou por licenciado. Diz-se que a exaustão é internacional quando estes direitos cessam se o produto for comercializado por ele, ou por terceiros autorizados, em qualquer mercado em que a patente seja concedida.

No caso de se adotar a exaustão internacional tem-se a consequência de que a importação pode se dar independente da autorização do proprietário da patente (importação paralela).

Por fim, a licença compulsória é o instrumento legal pelo qual o titular fica sujeito a ter a sua patente licenciada compulsoriamente quando observadas diversas situações previstas na lei.

O PLC 115 e o Parecer aprovado na CCJ entenderam que a exploração da patente deva se dar por fabricação local e que a exaustão de direitos deva ser internacional. Cabe registro, todavia, que o Relator da CCJ, em seu primeiro Parecer, tenha estabelecido algumas condições para a admissão da importação paralela.

Tradicionalmente, a posição brasileira, inclusive na lei vigente, tem sido associar a exploração da patente à fabricação local, posição que tem sido compartilhada por outros países, em especial, os países em desenvolvimento.

Esta interpretação encontra abrigo na Convenção de Paris, que desde a sua primeira versão de 1883, da qual o Brasil foi signatário, estabelecia que o privilegiado estaria sujeito à obrigação de usar o seu privilégio em conformidade com as leis do país. As revisões de Haia e Estocolmo admitem a faculdade de cada país em adotar medidas legislativas para prevenir abusos do exercício do direito exclusivo conferido pela patente associados à "falta de uso efetivo" e à "falta de exploração".

A produção local de matéria protegida é, indiscutivelmente, a alternativa que melhor atende ao desenvolvimento econômico e tecnológico do País.

Por um lado, a exigência de fabricação local provoca impactos positivos sobre as decisões de investimento e produção, contribuindo para a geração de emprego e renda no país.

Por outro lado, a concessão dos direitos ao titular da patente prevê o integral desvendamento de suas invenções, para torná-las disponíveis ao conhecimento da sociedade que proporciona o privilégio. O resultado desejado está diretamente associado à ampliação da capacitação tecnológica do país. Para este objetivo, entende-se que o desvendamento integral das invenções é alcançado pela leitura dos documentos

descritivos e reforçado por meio da produção local, que proporciona o aperfeiçoamento dos recursos humanos envolvidos no processo e qualifica a cadeia de fornecedores.

Por estas razões, entende este Relator que a exploração da patente deva se dar através da fabricação local do produto protegido ou, no caso de processo, do seu uso local.

Ainda assim, é posição do Relator que, nos casos de inviabilidade econômica, a importação será admitida como forma de exploração. Considera-se que há casos em que a existência de economias de escala implica na inviabilidade da produção local em condições econômicas competitivas.

A admissão, nestas circunstâncias, da importação como forma de exploração representa, também, o reconhecimento do fenômeno da globalização da economia, pautado pela forte integração entre a produção de diferentes países, orientada para o reforço da capacidade competitiva das empresas.

De todo modo, esta inovação na legislação brasileira não deve representar o abandono do princípio de dar prioridade à produção local, consonante com a tradição brasileira. Assim sendo, duas salvaguardas estão previstas.

Em primeiro lugar, a exploração da patente através da importação implicará na admissão da importação por terceiros de produtos legitimamente colocados no mercado. Dado que o mercado relevante para o titular da patente exercer a sua obrigação de oferta é o mercado global, este também é considerado o mercado relevante para os consumidores, que poderão acessar os produtos colocados em qualquer mercado diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento.

Em segundo lugar, no caso do pressuposto de inviabilidade econômica ser contestado por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto protegido, existirá a possibilidade de concessão de licença compulsória para a fabricação local.

É atendido assim, o princípio do uso da legislação de propriedade industrial como instrumento do desenvolvimento econômico e tecnológico e são respeitados os desígnios da realidade da economia de mercado, inclusive no que tange à tendência de globalização.

Uma referência deve ser feita em relação ao afastamento da posição assumida pela CCJ sobre a adoção da exaustão internacional de direitos de forma generalizada e automática. Entende este Relator que esta alternativa conflita diretamente com o princípio de fomento da produção local. Isto porque enfraquece indiscriminadamente os direitos do titular da patente e retira grande parte da indução existente para a produção local. O titular, a exemplo de terceiros, poderia desta maneira explorar o mercado brasileiro simplesmente pela importação de produtos. Não restaria forte incentivo para a exploração da patente pela produção local.

Por fim, cabe mencionar que foram mantidos os fatores existentes no projeto que motivam a concessão de licença compulsória. A inovação introduzida se refere ao caso da sua concessão por abuso de poder econômico. Apresento a criação de um novo instrumento, de aplicação transitória, que visa restabelecer, de imediato, condições de equilíbrio e concorrência no mercado objeto de abuso de poder econômico. A permissão para a importação, desde que o produto tenha sido colocado no mercado pelo titular ou por licenciado, até o início da exploração da licença compulsória por fabricação, redefine as condições de concorrência, proporcionando maior eficiência econômica e maior proteção ao consumidor.

II. 1. 5. Considerações finais

Estes foram os pontos que orientaram e fundamentaram o meu Parecer.

Para finalizar, gostaria de destacar a importância deste aperfeiçoamento legislativo que esta Casa está prestes a concluir. A lei de 1971 reflete o tempo em que foi construída e está, indiscutivelmente, em muitos dos seus aspectos, em contradição com as necessidades atuais de desenvolvimento do País.

A sua alteração representará um passo importante na construção de uma política brasileira de desenvolvimento científico e tecnológico, com capacidade de promover a consolidação de um sistema produtivo competitivo, fomentando os investimentos e a capacitação tecnológica.

Para tanto, a nova legislação apresentada tem o seu elemento básico na proteção e estímulo ao pesquisador e ao inventor. Este caminho, estou certo, atende ao interesse nacional de desenvolvimento e traz vantagens à indústria, à comunidade científica e aos consumidores.

II.2. Parecer sobre as emendas da CCJ

Face os argumentos expostos, o parecer quanto as emendas apresentadas, é o que segue:

EMENDAS DA CCJ

EMENDA Nº 1 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 2º A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 2 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 3º, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 3º -

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil; e"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 3 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 4º, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 4º - Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil, são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 4 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 6º, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas nesta lei."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição.

O "uso exclusivo" é um atributo inerente ao próprio Direito de Propriedade.

EMENDA Nº 5 - CCJ

DÊ-SE AO § 4º DO ART. 6º, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 6º -

§ 4º - O inventor será nomeado e qualificado."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição.

É estabelecido o caráter facultativo quanto à divulgação da nomeação e da qualificação, como forma de exercício do direito, retomando-se o texto do PLC 115, com base na Convenção da União de Paris - CUP, em sua revisão de 1967 (Estocolmo), que estabelece nomeação e qualificação como direito do inventor.

EMENDA Nº 6 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO IV DO ART. 10, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10 -
IV - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 7 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO VIII DO ART. 10, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10 -
VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação em seres vivos; e

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Para melhor adequação ao TRIPS, conforme emenda que apresenta

EMENDA Nº 8 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO IX DO ART. 10, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10 -
IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais, ressalvado o disposto no art. 18, inciso III.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição.

A emenda da CCJ é rejeitada por colidir com o TRIPS ao restringir substancialmente a abrangência do que pode ser considerado como microorganismo, não fazendo distinção entre os materiais biológicos resultantes de experiências e pesquisas laboratoriais, daqueles já existentes no meio ambiente, que não foram objeto das ações humanas modificadoras ou criadoras e que como tal não podem ser considerados invenções e sim, meras descobertas.

EMENDA Nº 9 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 10, O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 10 -
Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, considera-se genoma a soma da constituição genética de um organismo."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição.

Tendo em vista a modificação feita no inciso IX.

EMENDA Nº 10 - CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 11, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 11 -
§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 11 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 12, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 12 -
I - pelo inventor, quando realize demonstração, comunicação a entidades científicas ou exposições em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas;"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda enfraquece a proteção ao inventor, que ainda que não realize demonstrações a entidades científicas ou exposições em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas, deve fazer jus ao período de graça, sob pena de restar afrontado o princípio do tratamento isonômico, que goza de respaldo constitucional.

EMENDA Nº 12 - CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO III DO ART. 12.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Adota-se o disposto no PLC 115 pois, se a definição de estado da técnica tem como elemento fundamental a informação já acessível ao público, a violação do direito de liberdade de expressão do indivíduo quanto ao momento da divulgação não pode trazer consequências jurídicas; logo, a obtenção lícita de informações por terceiros não pode alterar o estado da técnica para inviabilizar a tutela da novidade.

EMENDA Nº 13 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 13 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 13 - A invenção e o modelo de utilidade são dotados de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, demonstrem a aplicação de esforço humano deliberado para alterar o estado da técnica."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Rejeita-se a emenda da CCJ por colocar, em um mesmo artigo, dois institutos jurídicos distintos, contrariando a melhor técnica legislativa.

EMENDA Nº 14 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 14, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - pelos mesmos motivos apresentados à Emenda nº 13 ao art. 13.

EMENDA Nº 15 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 15, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - adota-se o disposto no PLC 115, pois o texto coaduna-se com o disposto na Convenção da União de Paris - CUP, que, em sua revisão de Estocolmo em 1967, estabelece orientação de que propriedade industrial deve ser entendida em sua acepção mais ampla.

EMENDA Nº 16 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 16, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 16 -"

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito e será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

....."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - adota-se o disposto no PLC 115, seguindo a tendência internacional de respeito a depósito de pedidos estrangeiros, que admite um prazo dentro do qual a reivindicação de prioridade possa ser suplementada.

EMENDA Nº 17 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 16, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - por questão de técnica legislativa, retoma-se o disposto no PLC 115, optando-se pela divisão do tema tratado no artigo em dois parágrafos, cuidando o segundo da parte processual.

EMENDA Nº 18 - CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 16, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 16 -"

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito.

....."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 19 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 4º DO ART. 16, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - adota-se o disposto no PLC 115. O dispositivo complementa o que foi estabelecido no § 1º, a respeito de depósito de pedidos internacionais, exigindo-se apenas a apresentação da tradução simples da documentação da origem, consoante normas de direito internacional às quais aderiu o Brasil.

EMENDA Nº 20 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO III DO ART. 18, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 18 -
 III - seres vivos, exceto microorganismos transgênicos quando sua utilização se vincular a um processo industrial específico.
"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A emenda deve ser rejeitada por seu caráter restritivo no que diz respeito aos microorganismos, porquanto somente admite a patenteabilidade para os "transgênicos" e apenas quando vinculados a um processo industrial específico. Estas restrições colidem com o TRIPS.

EMENDA Nº 21 - CCJ

DÊ-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 18 -
 Parágrafo único - Para fins de patenteamento, lei específica definirá microorganismo."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - Conforme justificativa apresentada nas Considerações Gerais sobre o mérito deste Parecer, a matéria se insere no campo das ciências biológicas e não jurídicas, sendo portanto desnecessário o tratamento daquela no corpo da lei.

EMENDA Nº 22 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 21, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento parcial da emenda com base na justificativa do autor. A devolução ou arquivamento da documentação permite ao depositante, preencher os requisitos que estariam em falta dentro do mesmo pedido de depósito, mediante recurso, o que não seria possível no caso do pedido ser considerado inexistente. A nova redação visa adequar o texto ao art. 14.1 (b) do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT.

EMENDA Nº 23 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 22, O SEGUINTE § 1º:

"Art. 22 -"

§ 1º - No caso de microorganismo transgênico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização de um único processo industrial, ficando livre o uso do microorganismo transgênico patenteado em diferentes processos industriais."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - Emenda supressiva. A supressão visa adequar o texto ao art. 18, III, onde se negou patenteabilidade aos seres vivos, exceto microorganismos, sem vinculação a um processo industrial específico.

EMENDA Nº 24 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 22, O SEGUINTE § 2º:

"Art. 22 -"

§ 2º - No caso de processo biotecnológico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização em um único processo industrial, ficando livre o uso do processo biotecnológico patenteado em diferentes processos industriais."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Emenda supressiva. A supressão visa adequar o texto ao art. 18, III, onde se negou patenteabilidade aos seres vivos, exceto microorganismos, sem vinculação a um processo industrial específico.

EMENDA Nº 25 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 22, O SEGUINTE § 3º:

"Art. 22 -

§ 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se processo biotecnológico todo e qualquer encadeamento de ações, exceto os processos biológicos naturais, que utilize organismos vivos para elaborar ou modificar produtos, melhorar plantas e animais ou obter, desenvolver e modificar microorganismos, para uso específico."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Emendas supressivas. A supressão visa adequar o texto ao art. 18, III, onde se negou patenteabilidade aos seres vivos, exceto microorganismos, sem vinculação a um processo industrial específico.

EMENDA Nº 26 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ARTIGO 24, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 27 - CCJ

Acrescente-se ao § 1º do artigo 24, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 2º:

Parágrafo 1º - A falta de desvendamento integral, assim declarada pelo INPI, determinará o indeferimento do pedido.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - rejeita a emenda para o relator preservar a técnica legislativa, visto que a matéria já é tratada em outros dispositivos.

EMENDA Nº 28 - CCJ

DÊ-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 24 -

Parágrafo único - No caso de pedido de patente relacionado com microorganismo transgênico, o relatório será suplementado por depósito de amostra do mesmo, em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional, para possibilitar a comprovação prática do objeto do pedido de patente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda deve ser rejeitada por razões de técnica legislativa e para manter coerência com a redação proposta ao inciso III do art. 18.

EMENDA Nº 29 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 29, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 29 -

§ 2º - A retirada de um depósito anterior dará prioridade ao depósito imediatamente posterior, desde que não tenha o mesmo titular."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - acolhido o direito de arrendimento deve ser prevista a possibilidade da renovação do depósito, muitas vezes motivada pelo aperfeiçoamento da invenção. Considera-se, pois, inexistente o depósito que não produziu efeitos, dando-se prioridade àquele imediatamente posterior.

EMENDA Nº 30 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 33, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 3 (três) anos contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 31 - CCJ

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - a emenda deve ser rejeitada por não garantir prazos mínimos de vigência da patente.

EMENDA Nº 32 - CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO, A SEGUINTE REDAÇÃO:

Seção I do CAPÍTULO V DO TÍTULO I:
 "Dos Direitos e Deveres"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - rejeitada em razão da rejeição da emenda nº 41

EMENDA Nº 33 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 42, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42 - A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de fabricar, usar, vender, expor à venda ou importar."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento parcial da emenda. A nova redação visa maior harmonização do texto ao disposto no art. 28, 1(a) do Acordo sobre TRIPS, que trata dos direitos exclusivos conferido ao titular da patente, quais sejam, *in verbis*: "evitar que terceiros produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos (...)"

EMENDA Nº 34 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO II DO ART. 42, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42 -
 II - processo objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patenteado, ressalvados os casos previstos no inciso IX do art. 10 e inciso III do art. 18.
"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - a emenda deve ser rejeitada por estabelecer ressalvas que colidem com o TRIPS.

EMENDA Nº 35 - CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO III DO ART. 42.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 36 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 42, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - a emenda é rejeitada para preservar a garantia do titular contra terceiros que, indiretamente, pratiquem os atos referidos no caput do artigo. Trata-se, aliás, de característica inerente ao direito de propriedade - seja ela material ou imaterial.

EMENDA Nº 37 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 42 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42 -
 § 2º - Para a comprovação de violação de direito da patente de processo, quando o produto é novo e o titular da patente não consegue estabelecer qual o processo efetivamente utilizado, a autoridade judicial poderá exigir que o demandado prove que o processo utilizado é distinto do processo patenteado."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - rejeita-se a emenda por não se adequar, integralmente, com o teor do art. 34,1 do Acordo sobre TRIPS.

EMENDA Nº 38 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO IV DO ART. 43 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 43 -

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo, diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, inclusive no que se refere a peças, partes e componentes."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - rejeita-se a emenda por enfraquecer os direitos do titular ao estabelecer, de forma generalizada, a exaustão internacional de direitos.

EMENDA Nº 39 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO V DO ART. 43 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 43 -

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - rejeita-se a emenda por restringir os direitos dos titulares de patentes relacionadas com matéria viva.

EMENDA Nº 40 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 44, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 44 -

§ 1º - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á, para efeito da indenização, o período a partir da data de início da exploração.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 41 - CCJ

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO, APÓS O ART. 44:

"Art. - São deveres do titular da patente:

I - desvendar integralmente o objeto da patente;

II - iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano. Entende-se por exploração efetiva a fabricação ou produção local nos limites das fronteiras nacionais, de modo a atender integralmente a demanda do mercado, em quantidade e qualidade."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda é desnecessária por tratar de conteúdos disciplinados em outros dispositivos do projeto (art. 24 e 68).

EMENDA Nº 42 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 49, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 49 - No caso de a patente ter sido concedida a outrem, contrariando o disposto no art. 6º, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência da patente para seu nome."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - adota-se o disposto no PLC 115, visto que se a patente foi outorgada em desacordo com o direito, o ato da Administração (INPI) é nulo, não podendo acarretar uma transferência de propriedade já que esta não foi adquirida na forma da lei (vide justificativa ao art. 112, § 2º).

EMENDA Nº 43 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 51 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 44 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 51 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 51 -
Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 45 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 55, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 46 - CCJ

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO, APÓS O ART. 55:

"Art. - Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 47 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 60 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 48 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 62 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Rejeita-se a emenda porque estabelece a obrigatoriedade da averbação do contrato de licença. O contrato produz efeitos entre as partes independentemente de registro. O registro visa garantir a eficácia em relação a terceiros. Portanto, é ato facultativo.

EMENDA Nº 49 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 62 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 62 -

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 50 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 62.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A exigência de averbação do contrato de licença, apenas para provar o uso da licença, seria por demais burocrática sendo irrelevante para as partes contratantes.

EMENDA Nº 51 - CCJ

DÊ-SE AO § 4º DO ART. 64 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 64 -

§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da concessão da licença, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 em caso de oferta."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Acolhe-se, parcialmente, a emenda da CCJ, retirando-se a expressão "em caso de oferta", por ser redundante.

EMENDA Nº 52 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 65 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 65 -

§ 1º - Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 53 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 68 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, por decisão administrativa ou judicial, se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Adota-se o disposto no PLC 115, na medida em que o texto melhor se adequa ao que reza o art. 31, do Acordo de TRIPS, sujeitando o "abuso de poder econômico" à decisão administrativa ou judicial.

EMENDA Nº 54 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 68 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 68 -

§ 2º - A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda que adequa a licença compulsória ao disposto no art. 31, (f) do TRIPS. Para reforçar o princípio em favor da fabricação local, acrescenta-se a expressão "extinguindo-se neste caso a excepcionalidade prevista no inciso I supra", que implica na possibilidade de licença compulsória, quando a exploração da patente pelo titular se dá somente pela importação.

EMENDA Nº 55 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO II DO ART. 70 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico, de considerável significação econômico, em relação à patente anterior; e"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda, com base nas justificativas do autor de adequação ao TRIPS, apresentando-se tão somente emenda de correção gramatical.

EMENDA Nº 56 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 72 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Adota-se a redação do PLC 115 para adequar o projeto ao disposto tanto na Convenção de Paris - art. 5, (4), quanto o Acordo sobre TRIPS - art. 31,(d) (e) que não admitem o sublicenciamento nos casos de licença compulsória.

EMENDA Nº 57 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 74 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 74 - Salvo motivos de força maior, o licenciamento deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda é rejeitada por não cobrir adequadamente as excusas legais, previstas no art. 69, frente à licença compulsória.

EMENDA Nº 58 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 75 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 75 - O pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não sujeito às publicações previstas nesta lei."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Acolher a Emenda da CCJ

EMENDA Nº 59 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 76 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A exigência de atividade inventiva não se justifica para certificado de adição, uma vez que se trata de mero acessório ao objeto da invenção.

EMENDA Nº 60 - CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO V DO ART. 78.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A supressão do inciso V, como hipótese de extinção da patente, não se justifica na medida em que a obrigação da pessoa domiciliada no exterior de ter procurador domiciliado no país encontra paralelo no direito comercial (art. 67 do DL nº 2.627, de 26.09.40, mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404,- Lei da SA - de 15.12.76) e tem por objetivo simplificar o direito de defesa da parte com ela envolvida.

EMENDA Nº 61 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 80 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"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, tal não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivo de força maior."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda estabelece como motivo de exclusão da caducidade o critério da "força maior" que é restritivo. Apenas para exemplificar, a falta de exploração pode derivar de outros fatores tais como obstáculos de ordem legal ou administrativa.

EMENDA Nº 62 - CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 96 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 96 -

§ 3º - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I e II do art. 12."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda para a fixação do prazo em dias, uniformizando a linguagem dos prazos estabelecidos neste projeto. Por haver reinstituído o inciso III do art. 12, restabeleço a remissão ao mesmo, abrangendo todas as situações definidoras do estado da técnica.

EMENDA Nº 63 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 99 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 64 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 100 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 100 - Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração.

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 65 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 103 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 103 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 66 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 105 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do art. 106, § 1º, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 67 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 106 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 106 -

§ 1º - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

....."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 68 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 108 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela Rejeição - A emenda restringe a vigência do registro a 10 anos, contrariando a tendência internacional.

EMENDA Nº 69 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 108 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 108 -

§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 70 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 112 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 112 -

§ 2º - No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 94, o autor poderá reivindicar a sua nulidade ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda da CCJ faculta ao requerente, alternativamente, reivindicar sua nulidade ou a transferência do registro para seu nome. Sendo o registro um ato administrativo qua, se praticado em desacordo com a lei, é nulo, não produzindo efeitos; logo, dele não pode originar um ato de transferência, que pressupõe um direito anterior.

EMENDA Nº 71 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 113 O SEGUINTE § 3º:

"Art. 113 -

§ 3º - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 72 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 117, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 73 - CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO IV DO ART. 119.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A supressão do inciso IV, como hipótese de extinção do registro, não se justifica na medida em que a obrigação da pessoa domiciliada no exterior de ter procurador domiciliado no país encontra paralelo no direito comercial (art. 67 do DL nº 2.627, de 26.09.40, mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15.12.76) e tem por objetivo simplificar o direito de defesa da parte com ela envolvida.

EMENDA Nº 74 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 120, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda tinha como fundamento a não admissão da prorrogação do prazo de registro. Mantida a prorrogação sucessiva prevista no art. 108, caput, deverá se admitir, por consequência, o pagamento da retribuição nas respectivas prorrogações.

EMENDA Nº 75 - CCJ

DÊ-SE AO § 3º DO ART. 120 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 120 -

§ 3º - O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - para harmonização com a Convenção de União de Países.

EMENDA Nº 76 - CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO XXIII DO ART. 124.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A supressão do inciso XXIII contraria a Convenção da União de Paris, art. 6, bis. Além disso, a inserção internacional do País exige o respeito aos direitos já constituídos e notoriamente conhecidos em matéria de propriedade industrial, evitando-se uma concorrência desleal e dando ao consumidor a tranquilidade de que as marcas que se encontram no mercado refletem o mesmo padrão de qualidade que levou ao seu reconhecimento, tudo conforme critérios traçados por seu titular.

EMENDA Nº 77 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 126 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 126 -

§ 2º - O INPI poderá indeferir, de ofício, pedido de registro de marca, no mesmo ramo de atividade, que reproduza ou imite, no todo ou em parte, de forma a estabelecer confusão, marca notoriamente conhecida."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - Por considerar redundante e desnecessária já que a matéria está suficientemente tratada no caput deste artigo.

EMENDA Nº 78 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 127 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 127 -

§ 1º - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito e será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A emenda deve ser rejeitada por não estabelecer prazo e mecanismos de garantia de prioridades anteriores, o que poderá gerar questionamentos futuros. Uma vez que a reivindicação de prioridade não gera, obrigatoriamente, um direito ao seu reconhecimento já que outras prioridades podem existir; é necessário que seja estabelecido um prazo para que os lesados façam prevalecer seus direitos.

EMENDA Nº 79 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 127, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A rejeição da emenda é consequência direta da rejeição da emenda anterior, prevalecendo o texto do § 2º do PLC 115 que estabelece os requisitos necessários à reivindicação da prioridade.

EMENDA Nº 80 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 127 O SEGUINTE § 5º:

"Art. 127 -

§ 5º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação do disposto no art. 128."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A emenda é redundante, por seu conteúdo já estar contido no § 4º do art. 128.

EMENDA Nº 81 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 128 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 128 -

§ 2º - O registro de marca coletiva deverá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A emenda deve ser rejeitada por estabelecer a obrigatoriedade do requerimento do registro de marca coletiva, contrariando o caráter facultativo do requerimento.

EMENDA Nº 82 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 4º DO ART. 128.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Não deve ser acolhida a emenda da CCJ, que deslocava o texto para o art. 127, § 5º, uma vez que neste capítulo trata-se especificamente dos requisitos para o registro, haja ou não prioridade.

EMENDA Nº 83 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 129 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 129 - A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, na classe correspondente a sua atividade, observado quanto as marcas coletivas e de certificação o disposto no art. 147 e 148."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda, suprimindo a expressão "na classe correspondente a sua atividade" por ser redundante, dado que esta expressão está incorporada à tradição do Direito Marcário.

EMENDA Nº 84 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 130 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 85 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO III DO ART. 132 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 132 -

III - Impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno ou externo, por si ou por outrem com seu consentimento; e"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - rejeita-se a emenda por enfraquecer os direitos do titular ao estabelecer, de forma generalizada, a exaustão internacional de direito.

EMENDA Nº 86 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 132 OS SEGUINTE PARÁGRAFOS:

"Art. 132 -

§ 1º - A importação nos termos do inciso III supra será autorizada pelo órgão da administração pública competente, em processo administrativo que deverá ser decidido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do requerimento, assegurada a oportunidade de defesa ao titular ou ao licenciado da marca no Brasil. Na hipótese de superar-se o prazo sem uma definição, a importação estará automaticamente autorizada.

§ 2º - Não será concedida a autorização prevista no parágrafo anterior se o titular ou o licenciado da marca no Brasil comprovar que os produtos de origem estrangeira não guardam equivalência qualitativa com relação aos produtos produzidos no Brasil."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - emenda rejeitada em razão do tratamento diferente assumido e incorporado ao texto por este relator para a questão da exaustão de direito.

EMENDA Nº 87 - CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

CAPÍTULO V DO TÍTULO III:
DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇÕES E DA LICENÇA"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 88 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 133 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 89 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 134 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 90 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 137 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 91 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 138, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 92 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 140 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A emenda estabelece a obrigatoriedade da averbação como regra geral e requisito para a eficácia do contrato. Todavia, os efeitos entre as partes contratantes são assegurados pelo próprio contrato. O registro torna-se necessário para a garantia dos efeitos apenas em relação a terceiros. Desta forma, evita-se burocracias desnecessárias.

EMENDA Nº 93 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 140 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 140 -

1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 94 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 140.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A emenda proposta pela CCJ contraria o teor do art. 140, caput do PLC 115, adotado neste parecer. A exigência de averbação do contrato de licença, apenas para provar o uso da marca, seria por demais burocrática sendo irrelevante para as partes contratantes.

EMENDA Nº 95 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 141, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 96 - CCJ

SUPRIMA-SE O INCISO IV DO ART. 142.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A supressão do inciso IV, como hipótese de extinção do registro da marca, não se justifica na medida em que a obrigação da pessoa domiciliada no exterior de ter procurador domiciliado no país encontra paralelo no direito comercial (art. 67 do DL nº 2.627, de 26.09.40, mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15.12.76) e tem por objetivo simplificar o direito de defesa da parte com ela envolvida.

EMENDA Nº 97 - CCJ

DÊ-SE AO § 1º DO ART. 143 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 143 -
§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar seu desuso por motivo de força maior.
....."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda estabelece como motivo de exclusão da caducidade o critério da "força maior" que é restritivo. Apenas para exemplificar, a falta de exploração pode derivar de outros fatores tais como obstáculos de ordem administrativa ou eventos da natureza. A expressão "razões legítimas", utilizada pelo PLC 115, possui significado jurídico mais abrangente.

EMENDA Nº 98 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 146, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda da CCJ é procedente no que diz respeito ao deslocamento da questão recursal para o artigo 210, todavia não contempla os efeitos da decisão da caducidade.

EMENDA Nº 99 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 152 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 100 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 153 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 101 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 155 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 102 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 157 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 157 - O pedido, que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 103 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 158 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 158 -

§ 2º - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda - A redação da CCJ tem o mérito de suprimir a expressão "ou de ação de nulidade", por referir-se a matéria a ser disciplinada pelo Código de Processo Civil. Todavia, não contempla a hipótese do inciso XXIII do art. 124, resultando portanto incompleta. A modificação proposta tem por objetivo ampliar as hipóteses de não conhecimento de oposição. É princípio geral de direito processual que o ônus da prova cabe a quem formula a alegação; logo, para obstaculizar um direito ou pretensão é indispensável a prova de existência de um direito anterior.

EMENDA Nº 104 - CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

CAPÍTULO X DO TÍTULO III:

"DA CONCESSÃO DO REGISTRO"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 105 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 161 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 161 - O registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 106 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 163 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 163 - Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 107 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 166 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 166 - No caso de o registro ter sido concedido a outrem, contrariando o disposto no art. 128, o autor poderá reivindicar sua nulidade, ou, alternativamente, a transferência do registro para seu nome."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda da CCJ faculta ao requerente, alternativamente, reivindicar sua nulidade ou a transferência do registro para seu nome. Sendo o registro um ato administrativo que, se praticado em desacordo com a lei, é nulo, não produzindo efeitos; logo, dele não pode originar um ato de transferência, que pressupõe um direito anterior.

EMENDA Nº 108 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 167 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 109 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 169 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do registro."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda - A emenda da CCJ tem o mérito de substituir a expressão

"expedição" por "concessão" do registro. Todavia, restringe a legitimidade do requerimento, para instauração do processo de nulidade, à existência de legítimo interesse. O processo de nulidade envolvendo um ato da Administração, não necessita demonstração de legítimo interesse, já que, a exemplo do art. 5º, LXXIII, Constituição Federal, todo e qualquer cidadão é legitimado a exigir a observância das leis pelos órgãos públicos.

EMENDA Nº 110 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 169 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 169 -
Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 111 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 172, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 112 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 175 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 113 - CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

TÍTULO IV:
"DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 114 - CCJ

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 182.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 115 - CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

TÍTULO V
"DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 116 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 184, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 184 -
I - vende, expõe ou oferece à venda, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado, ou
....."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)
Pela rejeição - A tipificação de condutas prevista na emenda não segue a criteriológica consolidada na legislação vigente, limitando as hipóteses de lesão dos direitos garantidos.

EMENDA Nº 117 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 185, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 118 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO I DO ART. 188 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 188 -

I - vende, expõe ou oferece à venda, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, ou

....."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A tipificação de condutas prevista na emenda não segue a criteriológica consolidada na legislação vigente, limitando as hipóteses de lesão dos direitos garantidos.

EMENDA Nº 119 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 190 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 190 - Comele crime contra registro de marca quem importa, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A tipificação de condutas prevista na emenda não segue a criteriológica consolidada na legislação vigente, limitando as hipóteses de lesão dos direitos garantidos.

EMENDA Nº 120 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 192 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 192 - Importar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A tipificação de condutas prevista na emenda não segue a criteriológica consolidada na legislação vigente, limitando as hipóteses de lesão dos direitos garantidos.

EMENDA Nº 121 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO XI DO ART. 195 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 195 -

XI - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, durante a vigência do contrato;

....."

Parecer do Relator - Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - As informações confidenciais se distinguem de conhecimentos gerais. As informações confidenciais de uma empresa constituem muitas vezes fator valiosíssimo de suas atividades e, enquanto tal, não podem ser exploradas ou divulgadas por quem a elas teve acesso em confiança. A proteção do segredo de negócio é de extrema relevância, e, ainda, imperativa por força do art. 39.2 do TRIPS.

EMENDA Nº 122 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO XII DO ART. 195 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 195 -

XII - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos, direta ou indiretamente, por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude, ou com conhecimento de que foram obtidos desta forma; ou"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda, com a supressão da expressão "de" para eliminar potencial interpretação restritiva do enunciado.

EMENDA Nº 123 - CCJ

DÊ-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 195 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 195 -

Parágrafo único - Inclui-se nas hipóteses a que se refere o inciso XI do presente artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações estabelecidas no mencionado dispositivo."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Não se justifica a exclusão da tipificação prevista no inciso XII, porquanto empregador, administrador e sócio também são passíveis de utilizarem informações obtidas através de fraude ou meios ilícitos.

EMENDA Nº 124 - CCJ

DÊ-SE AO ENTRE-TÍTULO INDICADO A SEGUINTE REDAÇÃO:

CAPÍTULO VII DO TÍTULO V

"DAS DISPOSIÇÕES GERAIS"

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 125 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 197 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 197 - As penas de multas previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 126 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 197, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS:

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 127 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 201 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 201 - Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos diretamente pelo processo patentado, salvo o disposto no inciso IX do art. 10 e inciso III do art. 18."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Não se justifica a menção ao inciso IX do art. 10, por tratar-se de matéria não patenteável e a ressalva ao inciso III do art. 18, por tratar-se de hipótese de exclusão de matéria protegida por patente.

EMENDA Nº 128 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 208, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 129 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 208 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 208 - A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 130 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" ART. 209 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 209 - Ficarão sujeitos à averbação no INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda estabelece a obrigatoriedade da averbação como regra geral e requisito para a eficácia do contrato. Todavia, os efeitos entre as partes contratantes são assegurados pelo próprio contrato. O registro torna-se necessário para a garantia dos efeitos apenas em relação a terceiros. Desta forma, evita-se burocracias desnecessárias. O investimento em tecnologia é uma prerrogativa e um risco do empresário.

EMENDA Nº 131 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 209, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS:

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A fixação de prazo para as decisões relativas aos pedidos de registro de contratos tem por objetivo agilizar o exame. A supressão de tal dispositivo terá como consequência a morosidade da administração e o prejuízo dos interessados.

EMENDA Nº 132 - CCJ

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 209 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 209 -

§ 2º - O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os contratos de franquia e similares que não ficarão sujeitos à averbação junto ao INPI."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - pelos mesmos motivos expostos na rejeição à emenda nº 130, ao artigo 209

EMENDA Nº 133 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 210, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

PELA REJEIÇÃO - A rejeição objetiva agilizar o processo de concessão da patente, restringindo a não interposição de recursos na esfera administrativa, ao casos contidos no dispositivo.

EMENDA Nº 134 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 215 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição. - A redação da emenda apenas destaca a obrigatoriedade de constituir procurador. Todavia, a representatividade deve ser permanente, visando a defesa dos interesses de terceiros.

EMENDA Nº 135 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 215 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 215 -

Parágrafo único - O prazo para constatação de ações em que a citação se fizer na forma deste artigo será de 60 (sessenta) dias."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 136 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 217 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 217 - Será indeferida a petição que:

- I - não se fizer acompanhar de prova quanto às alegações; ou
- II - não apresentar fundamento técnico ou legal."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda é rejeitada em favor de aperfeiçoamento do texto para maior precisão técnica.

EMENDA Nº 137 - CCJ

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 219 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda redacional da CCJ.

EMENDA Nº 138 - CCJ

SUPRIMA-SE O § 1º DO ART. 219, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 139 - CCJ

ACRESCENTE-SE AO ART. 222 O SEGUINTE PARÁGRAFO ÚNICO:

"Art. 222 -

Parágrafo único - Aos prazos mencionados no Título I desta Lei para os quais não esteja previsto prazo de extensão ou restauração, poderá ser concedida extensão de 30 (trinta) dias mediante pagamento de retribuição específica."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 140 - CCJ

DÊ-SE AO INCISO II DO ART. 224 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 224 -

II - Os despachos administrativos, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Rejeita-se a emenda por imprecisão técnica, uma vez que a expressão "despachos administrativos" pode envolver atos alheios ao interesse das partes.

EMENDA Nº 141 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 226 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do Ministro de Estado titular da Pasta a que estiver vinculado o INPI."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Rejeita-se a emenda por razões de técnica legislativa.

EMENDA Nº 142 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 227 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto a produtos químicos, processos e produtos alimentícios e farmacêuticos e a seres vivos e produtos e processos biotecnológicos, que serão arquivados.

§ 1º - O arquivamento previsto no "caput" não se aplica aos pedidos de patentes de produtos químicos para agricultura e de produtos farmacêuticos depositados a partir de 1º de janeiro de 1995, aos quais se aplicarão os critérios de patenteabilidade previstos nesta Lei, com proteção patentária a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação.

§ 2º - Ao depositante do pedido de patente de produto mencionado no § 1º serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, desde que, após 1º de janeiro de 1995, o depositante tenha apresentado um pedido, obtido uma concessão de patente e a aprovação de comercialização daquele produto em outro país membro da Organização Mundial do Comércio - OMC.

§ 3º - Os direitos exclusivos de comercialização vigorarão por 5 (cinco) anos, a contar da data da aprovação de comercialização no País, ou até que se conceda ou se indefira a patente do produto, o que for mais breve."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda não admite o "pipeline", o que contraria os princípios adotados no projeto. Os conteúdos dos §§ 1º e 2º e 3º resultam redundantes e desnecessários, porquanto já vigoram no Brasil a partir do início da vigência do Acordo sobre TRIPS.

EMENDA Nº 143 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 228, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda não admite o "pipeline", o que contraria os princípios adotados no projeto.

EMENDA Nº 144 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 229, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda não admite o "pipeline", o que contraria os princípios adotados no projeto.

EMENDA Nº 145 - CCJ

SUPRIMA-SE O ART. 238, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDA Nº 146 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 240 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 240 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas nos arts. 10, inciso IX, e 18, inciso III, e aquelas relativas a produtos químicos, e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para os quais entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - por não admitir o "pipeline", a emenda não prevê o início da vigência para as matérias disciplinadas nos artigos 228 e 229.

EMENDA Nº 147 - CCJ

DÊ-SE AO ART. 241 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 241 - Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento da emenda com base na justificativa do autor.

EMENDAS APRESENTADAS NA CAE

Emenda nº 148 - CAE

Do Sen. Onofre Quinan (PMDB/GO)

Acrescente-se à Alínea b, do Artigo 190, do Capítulo III, do Título IV, o seguinte:

"Parágrafo Único: Não se aplica o disposto nesta alínea ao vasilhame, recipiente ou embalagem, reutilizável entregue pelo consumidor, na aquisição do produto, ao ponto de indústria ou de comércio, não havendo, neste caso, nenhuma restrição à troca de vasilhames de qualquer marca, por qualquer consumidor, nem de sua reutilização por qualquer empresa".

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda sugere o enfraquecimento do titular de marca, cuja utilização, por terceiros, só deverá ser admitida com o seu consentimento.

Emenda nº 149 - CAE

Do Sen. Júlia Marise (PDT/MG)

Acrescente-se às Disposições Finais e Transitórias do PLC nº 115, de 1993, onde couber:

Art.... Os contratos de transferência de tecnologia, as licenças de propriedade industrial e as patentes já concedidas não gerarão pagamento, crédito ou remessas, bem como ficará suspensa temporariamente a tramitação de pedidos de registro sempre que o país de origem da concedente ou das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas houver aplicado aos produtos brasileiros exportados quaisquer medidas discriminatórias prejudiciais ou similares.

§ 1º Aplica-se a mesma restrição, se a concedente possuir direta ou indiretamente participação acionária na empresa concessionária com base nas disposições desta.

§ 2º Os efeitos deste artigo serão aplicáveis enquanto estiverem vigentes as medidas contrárias aos interesses comerciais do Brasil.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda contrária, em sua integridade, preceitos básicos do Direito de Propriedade Industrial. Ademais, o dispositivo proposto não encontra guarida na Organização Mundial de Comércio.

Emenda nº 150 - CAE
Do Sen. Eduardo Suplicy

Dê-se a seguinte redação ao art. 9, inciso IX, e art. 18, inciso III.

"Art. 9 -

IX - o todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma e as sequências genéticas, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais."

"Art. 18 -

III - seres vivos, material biológico ou processos biológicos."

Suprima-se parágrafo único do art. 18, o parágrafo único do art. 24, o § 3º do art. 30, os incisos V e VI do art. 43 e o § 2º do art. 44.

Adicione-se o seguinte parágrafo único ao art. 240:

"Parágrafo único - O Poder Executivo apresentará proposição legislativa sobre aplicação dos princípios de proteção da propriedade intelectual relativos a microorganismos e a processos biotecnológicos a partir de 1º de janeiro do ano 2000 ou a partir da aprovação de lei que regule a transferência de tecnologia para entidades do Governo brasileiro como contrapartida ao aproveitamento de recursos da biodiversidade existente em solo nacional, assegurado o prazo menor."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Esta emenda relaciona-se com a questão do patenteamento de microorganismos, para a qual apresentei emendas que, no entender deste Relator, não só garantem a impossibilidade do patenteamento de seres vivos naturais, assim como dos elementos da biodiversidade nacional, como também adequam a legislação brasileira ao art. 27,3,b do Acordo sobre TRIPS. Ademais, o prazo previsto no TRIPS se restringe às matérias que não eram protegidas pelas legislações dos países membros, quando da adesão àquele Acordo, o que não se aplica ao proposto.

Emenda nº 151 - CAE

Dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra e Ademir Andrade.

Dê-se ao parágrafo único do art. 18 a seguinte redação:

"Art. 18 -

Parágrafo único - Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - O relator entende que é desnecessária a conceituação no corpo da lei de matéria relativa à ciência.

Emenda nº 152 - CAE

Dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra e Ademir Andrade.

Dê-se ao art. 22, §§ 2º e 3º, as seguintes redações:

"Art. 22 -

§ 1º - No caso de microorganismo transgênico, o respectivo pedido de patente terá de se restringir à utilização do mesmo em um único processo industrial, ficando livre o uso do microorganismo transgênico em outros processos industriais.

§ 2º - No caso de processo biotecnológico, o respectivo pedido de patente de invenção deve-se restringir à utilização em um único processo industrial, ficando livre o uso do processo biotecnológico patenteado em outros processos industriais.

§ 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se processo biotecnológico todo e qualquer encadeamento de ações, exceto o de processos biológicos naturais, que utilize organismos vivos para elaborar ou modificar plantas, animais ou microorganismos, para uso específico."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda contrária o disposto no art. 27,3, b do Acordo sobre TRIPS.

Emenda nº 153 - CAE

Dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra e Ademir Andrade.
Dê-se ao art. 24, § 2º, a seguinte redação:

"Art. 24 -

§ 2º - No caso de pedido de patente relacionado com microorganismo transgênico, o relatório será suplementado por depósito de amostra do mesmo, em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional, para possibilitar a comprovação prática e a divulgação do objeto do pedido de patente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda é rejeitada por colidir com o disposto no art. 18, inciso III deste projeto.

Emenda nº 154 - CAE

Dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra e Ademir Andrade.

Dê-se as seguintes redações ao art. 42, inciso II e parágrafo único, e adicione-se o § 2º:

Art. 42 -

II - processo objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patenteado, ressalvados os casos previstos nos arts. 10 e 18.

§ 1º Para a comprovação de violação de direito da patente de processo, quando o produto é novo e o titular não consegue estabelecer qual o processo efetivamente utilizado, a autoridade judicial poderá exigir que o demandado prove que o processo utilizado é distinto do processo patenteado, sem prejuízo dos legítimos interesses do demandado na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judicial poderá exigir que o demandante comprove que é titular do direito, que seu direito está sendo violado ou que tal violação é eminente, que tal violação causará danos irreparáveis ao titular ou que existe o risco de destruição de evidências. A autoridade judicial poderá exigir que o demandante apresente caução ou garantia suficiente para proteger os interesses do demandado e coibir abusos.

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda deve ser rejeitada por estabelecer ressalvas que colidem com o TRIPS. Em relação à proposta de adequação ao texto do TRIPS, que cria a possibilidade de inversão do ônus da prova, entende o relator que o texto do projeto que apresenta, já atende a legítima preocupação apresentada pelos ilustres Senadores.

Emenda nº 155 - CAE

Dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra e Ademir Andrade.

Dê-se a seguinte redação ao art. 43, inciso VI, e acrescente-se o inciso VII:

"Art. 43 -

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor da licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para reprodução comercial do material propagativo como tal da matéria viva em causa.

VII - a componentes de microorganismos transgênicos patenteados, quando transferidos para ou expressos em seres vivos não patenteáveis, nos termos dos artigos 10 e 18."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Os autores da emenda, preocupam-se, basicamente em preservar as atividades de comércio dos produtos da agricultura. Como afirmaram, na justificativa da emenda, esta matéria é tratada internacionalmente na "lei de cultivares", esta também deve ser a opção do legislador pátrio. O Poder Executivo, conforme afirmou o Ministro da Ciência e Tecnologia, em audiência nesta Comissão, está elaborando um Projeto de Lei de Cultivares, que em breve será enviado ao Congresso Nacional.

Emenda nº 156 - CAE

Dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra e Ademir Andrade.

Adicione-se o seguinte parágrafo único ao art. 45:

"Art. 45 -

Parágrafo Único - O descumprimento de qualquer destes deveres implicará na renúncia do titular à patente, nos termos do art. 78, inciso II."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - esta emenda está prejudicada em razão da rejeição da Emenda nº 41 da CCJ, considerada desnecessária por tratar de conteúdos disciplinados em outros dispositivos do projeto (arts. 24 e 68).

Emenda nº 157 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL/MT)

O § 8º, do artigo 73, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 73 -

§ 8º - O recurso hierárquico da decisão que conceder a licença compulsória será recebido nos efeitos suspensivos e devolutivos. Havendo ação judicial sobre a mesma, os procedimentos do INPI ficarão

subrestados até o trânsito em julgado da sentença decisória do último grau, sem prejuízo do direito do titular de explorar a patente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - A emenda representa a possibilidade de um protelamento indesejável dos efeitos da decisão da concessão da licença compulsória, cuja origem está devidamente demarcada no texto da lei.

Emenda nº 158 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL/MT)

O § 2º, do artigo 74, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 74 -

§ 2º O licenciado poderá ser investido de todos os poderes para agir em defesa da patente."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda enfraquece o poder de defesa do licenciado, a este, devem ser conferidos todos os poderes do titular para a defesa da patente, como disposto no projeto.

Emenda nº 159 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL/MT)

O § 3º, do artigo 74, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 74 -

§ 3º - Só será admitida a cessão da licença compulsória, quando realizada conjuntamente com a cessão ou alienação da parte do empreendimento que a explore."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a CUP e o TRIPS dispõem que a cessão da licença será admitida com a parte da empresa ou do estabelecimento que a explore. Não cabe, portanto, a exclusão da possibilidade de cessão quando tratar-se de arrendamento da parte do empreendimento onde a licença é explorada.

Emenda nº 160 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL/MT)

Inclua-se no artigo 74 do PLC 115/93 o seguinte parágrafo 4º:

"Art. 74 -

§ 4º - Sujeito à proteção adequada dos interesses dos licenciados, a concessão da licença compulsória poderá ser cassada pelo INPI, a requerimento do titular, se e quando as circunstâncias que as originaram cessarem de existir e se possa antever que não voltarão a ocorrer."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento - A emenda compatibiliza o projeto com o disposto no artigo 31 (g) do Acordo sobre TRIPS, que possibilita ao titular o retorno à exploração exclusiva por terem cessado as circunstâncias que legitimaram a concessão da licença compulsória

Emenda nº 161 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL/MT)

Suprimir o § 2º, do artigo 80, do PLC nº 115/93

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento - O INPI, na qualidade de autoridade administrativa que executa as normas que regulam a propriedade industrial deve intervir apenas quando provocado pela parte. A sua função, não o legitima à qualidade de parte em processo de caducidade e, portanto, não lhe compete instaurá-lo por livre iniciativa, nem prosseguir-lo de ofício.

Emenda nº 162 - CAE

Dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos, José Eduardo Dutra e Ademir Andrade.

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:

"Art. 240 - Esta Lei entra em vigor após 1 (um) da data da sua aprovação, exceto quanto às matérias relativas a produtos químicos, e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para as quais terá vigência 5 (cinco anos) após da data de sua publicação, e aos §§ 2 e 3 do art. 227, que entram em vigor na data de sua publicação."

Parecer do relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - Entende o Relator que, para os objetivos de desenvolvimento econômico e social do País, não se deve postergar os efeitos do reconhecimento de patenteabilidade para os setores excluídos na legislação anterior.

Emenda nº 163 - CAE

Do Senador Beni Veras (PSDB/CE)

O inciso IX, do artigo 10, do PLC 115, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 -

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos tal como encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Parecer do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial da emenda - Acolhe-se, parcialmente, a emenda do Sen. Beni Veras cuja redação enfatiza que tudo que "tal como" se encontra na natureza, sem que tenha havido intervenção humana, não é por princípio, patenteável. Não acolho, entretanto, as expressões "inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural", por considerá-las redundantes, já que estão contidas nas expressões "partes de seres vivos naturais", sendo desnecessário repetir.

Emenda nº 164 - CAE

Do Sen. JONAS PINHEIRO (PFL/MT)

Dê-se ao art. 18, inciso III, a seguinte redação:

"Art. 18 -
"III - Seres vivos, exceto microorganismos."
e, em consequência, suprima-se o § único.

Parecer do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento - Conforme exposto nas Considerações Gerais, acolho esta nova redação, na medida em que entendo que não devo incluir na lei, definições científicas. Ao excluir, propositadamente, qualquer qualificação para microorganismos, o faço por entender que só serão patenteáveis aqueles que atendam aos requisitos de patenteabilidade, isto é, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Neste contexto não são necessárias quaisquer qualificações à definição de microorganismos, visto que os naturais não atendem aos requisitos acima mencionados. A modificação visa adequar o tema ao Acordo sobre TRIPS.

Emenda nº 165 - CAE

Do Sen. JONAS PINHEIRO (PFL/MT)

Inclua-se no PLC nº 115, de 1993, onde couber, o seguinte artigo:

"As reivindicações contidas nos pedidos de patente referidos no artigo 228 não serão, também, consideradas como pertencentes ao estado da técnica, sendo-lhes conferida prioridade nos termos do caput ao artigo 16."

Em consequência, o parágrafo 1º do artigo 11 deverá incluir este novo artigo entre os ressalvados no mesmo.

Parecer do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - o artigo 228 é um dispositivo transitório, que permite o reconhecimento tardio de patentes, abrindo exceção para a exigibilidade do requisito da novidade. Da sua adoção, não devem decorrer outras consequências para o corpo da lei.

Emenda nº 166 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL-MT)

Substitua-se a redação do inciso III do artigo 18 do projeto pela seguinte:

"III - seres vivos, exceto microorganismos"

E, em consequência, suprima-se o § único.

Parecer do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento - trata-se da repetição da Emenda nº 164, do Sen. Jonas Pinheiro, e é acolhida pelos mesmos motivos expostos naquele parecer.

Emenda nº 167 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL-MT)

Suprimir o Inciso IV, do artigo 43, do PLC 115/93.

Parecer do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo rejeição - a emenda é rejeitada por se adotar o princípio de se explicitar a adoção da exaustão nacional de direitos, resguardados os casos previstos no art. 68.

Emenda nº 168 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL-MT)

Substitua-se a redação do parágrafo 1º, do artigo 68 do PLC 115/93, pela seguinte:

"§ 1º - A licença compulsória não será concedida no caso de o titular da patente ou seu licenciado estarem realizando importações do produto patenteado ou obtido através de processos patenteado".

Parecer do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda é rejeitada, em razão do diferente tratamento conferido à questão pelo Relator.

Emenda nº 169 - CAE

Do Sen. Jonas Pinheiro (PFL-MT)

O "caput" do artigo 228, do PLC 115/93, passa a ter a seguinte redação, seguido das alíneas a, b e c:
"Art 228 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que tratam as alíneas "b"

e "c" do art. 9º da lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, por quem tenha proteção garantida em Tratado ou Convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que obedeça as seguintes condições:

- a. o objeto da patente não tenha sido colocado no mercado brasileiro na data da publicação desta lei;
- b. o objeto da patente tenha sido colocado no mercado brasileiro exclusivamente por iniciativa do seu titular no exterior ou por seu licenciado no país;
- c. não tenham sido realizados, por terceiros, no país, sérios e efetivos investimentos e preparativos para a exploração do objeto da patente enquadrado no "caput" deste artigo. Nestes casos, será paga justa remuneração ao titular da patente no exterior conforme dispositivos aplicáveis contidos na seção III desta lei."

Parecer do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda é rejeitada por colidir com diversos princípios adotados pelo Relator. A adoção do "pipeline" é admitida para evitar a postergação dos efeitos do reconhecimento de patenteabilidade para os setores excluídos na legislação anterior. Visa permitir a proteção patentária para os produtos ainda em fase laboratorial. Para estes produtos, admite-se a exceção da exigibilidade do requisito da novidade. A proposta apresentada traz outra concepção que permite, inclusive, o patenteamento de produtos já colocados no mercado. Por fim, contrária, frontalmente, preocupação explícita do Relator de eliminar qualquer possibilidade de prejuízos para as empresas do País que, à luz da legislação vigente, exploram ou estão em vias de explorar matérias que não podiam estar protegidas.

Resumindo, no "parecer sobre as emendas", acolhi 69 (sessenta e nove) emendas da CCJ, a saber, as de números: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 22 (parcialmente), 26, 30, 33 (parcialmente), 35, 40, 43 (parcialmente), 44, 45, 46, 47, 49, 51 (parcialmente), 52, 54 (parcialmente), 55 (parcialmente), 58, 62 (parcialmente), 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 83 (parcialmente), 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 99, 100, 101, 102, 103 (parcialmente), 104, 105, 106, 108, 109 (parcialmente), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 122 (parcialmente), 124, 125, 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, 145 e 147 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e das emendas de números 160, 161, 164 e 166, apresentadas pelo Senador Jonas Pinheiro, e 163 acolhida parcialmente, apresentada pelo Senador Beni Veras.

II. 3. Alterações propostas pelo Relator da CAE

Ainda, com base nos argumentos expostos no VOTO deste Relator, submeto à apreciação desta Comissão as seguintes emendas:

EMENDAS DO RELATOR NA CAE

EMENDA Nº 170

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 6º, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nos termos desta lei.

Justificativa:

Substitua-se a expressão "nas condições estabelecidas nesta lei", por "nos termos desta lei", pois a palavra "condição" tem conteúdo jurídico próprio, diverso daquele utilizado no texto, conforme o disposto no art. 114 do Código Civil.

EMENDA Nº 171

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

SUPRIMA-SE O INCISO VIII DO ARTIGO 10, DESLOCANDO-O PARA O ART. 18.

Justificativa:

Os conceitos de invenção e de patenteabilidade têm significados distintos. Nem toda criação ou inovação é definida como invenção, assim como algumas invenções, tecnicamente assim consideradas, não merecem aprovação nesta lei, que tutela, apenas, aquelas destinadas à utilização industrial. Na hipótese em exame, trata-se, sem sombra de dúvida, de matéria não patenteável nos termos do art. 27, 3(a), do Acordo sobre TRIPS, sendo de todo conveniente alocar-se tal inciso no art. 18.

EMENDA Nº 172

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO IX DA ARTIGO 10. A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 10.....

28750

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos tal como encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, e os processos biológicos naturais.

Justificativa:

Suprima-se as expressões "genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural", por considerá-las desnecessárias e redundantes, por já estarem contidas na referência "partes de seres vivos naturais".

EMENDA Nº 173

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 13, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica."

Justificativa:

Substitui-se, a expressão "sempre que" por "quando", visto que a primeira pode conferir uma noção de definitividade ou mesmo de imutabilidade da avaliação ou da decisão do "técnico no assunto".

EMENDA Nº 174

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 14, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo quando, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica."

Justificativa:

Pelos mesmos motivos apresentados à Emenda nº 173.

EMENDA Nº 175

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 6º DO ARTIGO 16, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 16.....

§ 6º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada do processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem."

Justificativa:

A dispensa de legalização consular do documento de cessão visa desburocratizar o depósito, pois inexistente qualquer motivo aparente que justifique tal exigência. O prazo de 60 (sessenta) dias visa adequar o cumprimento da exigência aos critérios do Patent Cooperation Treat - PCT.

EMENDA Nº 176

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO IV DO ARTIGO 18, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 18.....

IV - Métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais.

Justificativa:

Conforme exposto na Emenda nº 171, os conceitos de invenção e de patenteabilidade têm significados distintos. Nem toda criação ou inovação é definida como invenção, assim como algumas invenções, tecnicamente assim consideradas, não merecem aprovação nesta lei, que tutela, apenas, aquelas destinadas à utilização industrial. Na hipótese em exame, trata-se, sem sombra de dúvida, de matéria não patenteável nos termos do art. 27, 3(a), do Acordo sobre TRIPS, sendo de todo conveniente alocar-se tal inciso no art. 18.

EMENDA Nº 177

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 21, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 21 - O pedido que não atender ao disposto no art. 19, mas que contiver dados mínimos relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação."

Justificativa:

A devolução ou arquivamento da documentação permite ao depositante, preencher os requisitos que

estariam em falta dentro do mesmo pedido de depósito, mediante recurso, o que não seria possível no caso do pedido ser considerado inexistente. A nova redação visa adequar o texto ao art. 14.1(b) do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT.

EMENDA Nº178

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 1º DO ARTIGO 21, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art.21.....

§ 1º - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Justificativa:

A emenda reconhece a efetivação do pagamento das custas do processo administrativo como condição para sua apreciação, contando-se deste momento, e não do pedido, a data do depósito.

EMENDA Nº 179

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 2º DO ARTIGO 21, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art.21.....

§ 2º - Havendo referência no relatório descritivo do pedido, a desenho que não tenha sido apresentado no ato do depósito, o depositante deverá apresentá-lo no prazo fixado no "caput", sob pena de se considerar inexistente a referência.

Justificativa:

O texto visa adequação ao PCT, regulamentando as formalidades necessárias ao cumprimento de eventual exigência ocasionada pela ausência de desenho não apresentado no ato do depósito.

EMENDA Nº180

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 3º, DO ARTIGO 21, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 21.....

§ 3º - A data do depósito, no caso previsto no parágrafo anterior, será aquela da apresentação dos desenhos.

Justificativa:

O texto visa adequação ao PCT, regulamentando as formalidades necessárias ao cumprimento de eventual exigência ocasionada pela ausência de desenho não apresentado no ato do depósito.

EMENDA Nº 181

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 29, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 29 - O pedido de patente poderá ser retirado, antes da publicação, não produzindo qualquer efeito."

Justificativa:

O direito de arrependimento, além de previsto na Convenção da União de Paris, é contemplado em diversas legislações de patentes. Assim, a previsão deve ser expressa porque, do contrário, a retirada de um depósito não aproveitará o depósito imediatamente posterior.

EMENDA Nº182

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 32, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o final do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido."

Justificativa:

A possibilidade de efetuar alterações no pedido de patente não deve ser limitada ao período que antecede o exame, visto que diversas circunstâncias podem tornar necessárias e/ou desejável a alteração do pedido de patente desde o depósito até o final do exame.

EMENDA Nº 183

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 36, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido da natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias."

Justificativa:

A prática tem demonstrado que a elaboração de peças processuais que demandam conhecimento técnico, além do jurídico, exige uma maior dilatação do direito de manifestação da parte, sob pena de restar violado seu direito de "ampla" defesa.

EMENDA Nº 184

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 40, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito."

Justificativa:

A emenda amplia o prazo de vigência da patente de modelo de utilidade para quinze anos, assegurando uma extensão para o tempo de exercício do direito do inventor nacional, por este constituir parcela preponderante dos detentores deste tipo de proteção.

EMENDA Nº 185

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40, A SEGUINTE REDAÇÃO:

ART. 40 -

Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Justificativa:

Correção ortográfica para harmonizar o texto e padronizar a terminologia.

EMENDA Nº 186

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 42, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos."

Justificativa:

A nova redação visa maior harmonização do texto ao disposto no art. 28, 1(a) do Acordo sobre o TRIPS, que trata dos direitos exclusivos conferido ao titular da patente, quais sejam, in verbis: "evitar que terceiros produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos (...)"

EMENDA Nº 187

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO II, DO ARTIGO 42, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42 -

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado;

Justificativa:

A nova redação visa harmonizar o texto ao disposto no art. 28, 1(b) do Acordo sobre TRIPS.

EMENDA Nº 188

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 2º DO ARTIGO 42, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 42 -

§ 2º - Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Justificativa:

A nova redação visa melhor adequar o Projeto ao Acordo sobre TRIPS, com a adição da expressão "mediante determinação judicial específica" que confere à inversão do ônus da prova caráter facultativo, de aplicação definida individualmente, caso a caso, exclusivamente por autoridade judicial.

EMENDA Nº 189

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO IV, DO ARTIGO 43, A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 43

IV - a produto fabricado de acordo com patentes de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

Justificativa:

A nova redação evita a adoção da exaustão Internacional de direitos de forma generalizada e automática. Entendo que esta alternativa conflita diretamente com o princípio de fomento da produção local. Isto porque enfraquece, indiscriminadamente, os direitos do titular da patente e retira grande parte da indução existente para a produção local.

EMENDA Nº190

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

SUPRIMA-SE O INCISO V DO ARTIGO 43.

Justificativa:

O texto do PLC 115 expressa, basicamente, a preocupação em se preservar o acesso do agricultor às sementes e estimular a atividade dos que trabalham em melhoramento vegetal, reconhecendo a importância do melhoramento tradicional de vegetais para o desenvolvimento de plantas adequadas ao nosso clima e solo. Como este projeto impede o patenteamento de vegetais, este dispositivo perde seu significado prático. Ademais, permanece, o inciso II que se aplica ao uso de processos e produtos patenteados, desde que exclusivamente para estudos, pesquisas científicas ou tecnológicas.

EMENDA Nº 191

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO VI DO ARTIGO 43, A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art.43

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patentado que tenha sido introduzido licitamente no comércio pelo titular ou por seu licenciado, desde que o produto patentado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em questão.

Justificativa:

As alterações visam a padronização da terminologia utilizada no projeto.

EMENDA Nº192

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO I DO ARTIGO 50, A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 50.....

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais:

Justificativa:

A nova redação é mais abrangente, englobando todos os requisitos legais, não só aqueles enumerados nos arts. 6º a 10, ampliando-se, assim, a proteção ao sistema de patentes.

EMENDA Nº 193

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 51, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente."

Justificativa:

A emenda visa permitir o acesso de todo cidadão ao questionamento de nulidade de patentes, em função da fragilidade da linha conceitual que determina a existência do legítimo interesse. O processo de nulidade envolvendo um ato da Administração, não necessita demonstração de legítimo interesse, já que, a exemplo do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, todo e qualquer cidadão está legitimado a exigir a observância das leis pelos órgãos públicos.

EMENDA Nº 194

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 58 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 58 - O pedido de patente ou patente, ambos de conteúdo é indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente."

Justificativa:

A nova redação visa esclarecer que tanto o pedido de patente, quanto a patente em si, podem ser cedidos total ou parcialmente.

EMENDA Nº 195

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ARTIGO 61 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 61 - O titular de patente ou o depositante, poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Justificativa:

A nova redação apenas mantém o procedimento atual, que faculta a celebração e requerimento de registro de contrato de exploração a partir do depósito do pedido. A proposta do PLC 115 é restritiva e representa um retrocesso.

EMENDA Nº 196

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Dê-se ao § 4º do artigo 64, a seguinte redação:

Art 64.....

§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Justificativa:

Concordamos com a justificativa da emenda proposta pela CCJ, mas entendemos que com a alteração ora sugerida o dispositivo atende mais adequadamente àqueles propósitos: primeiro, por garantir a efetiva intenção de licenciar, impedindo-se sua retirada se algum interessado manifestar sua aceitação nos termos propostos (a redação da CCJ permite a retirada após a aceitação mas antes de formalmente concedida a licença pelo INPI), e, em segundo lugar, por adequar o dispositivo à regra geral de nosso direito, no sentido de que a proposta de contrato obriga o proponente (art. 1080, do Código Civil).

EMENDA Nº 197

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO I, DO § 1º, DO ARTIGO 68, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 68 -

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

Justificativa:

A emenda preserva a tradicional posição brasileira que associa a exploração da patente à fabricação local. Admite, entretanto, que nos casos de inviabilidade econômica, a importação será admitida como forma de exploração.

EMENDA Nº 198

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 2º DO ARTIGO 68, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 68 -

§ 2º - A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno; extinguindo-se neste caso, a excepcionalidade prevista no inciso I supra.

Justificativa:

Para reforçar o princípio em favor da fabricação local, acrescenta-se a expressão "extinguindo-se neste caso, a excepcionalidade prevista no inciso I supra", que implica na possibilidade da licença compulsória, quando a exploração da patente pelo titular se dá somente pela importação.

EMENDA Nº 199

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

ACRESCENTE-SE PARÁGRAFO APÓS O § 2º NO ARTIGO 68, COM A SEGUINTE REDAÇÃO, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS:

"Art. 68 -

§ - No caso da licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao disposto no "caput" do art. 74, para proceder a importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Justificativa:

A emenda prevê que nos casos de licença compulsória por abuso de poder econômico, poderá ser utilizado um novo instrumento transitório. Sua criação visa restabelecer, de imediato, condições de equilíbrio e concorrência no mercado, gerando maior eficiência econômica e maior proteção ao consumidor.

EMENDA Nº 200

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

ACRESCENTE-SE PARÁGRAFO APÓS O NOVO § NO ARTIGO 68, COM A SEGUINTE REDAÇÃO, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS:

"Art. 68 -

§ - No caso da importação referida no inciso I e no § 3º supra, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Justificativa:

A emenda implica na admissão da importação por terceiros de produtos legitimamente colocados no mercado, quando a exploração da patente se dá pela importação. Reconhece, que, neste caso, o mercado relevante para oferta e demanda é o mercado global.

EMENDA Nº 201

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO I DO ARTIGO 69, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 69.....

I - justificar o desuso por razões legítimas;

Justificativa:

A nova redação visa ajustar o projeto à Convenção da União de Paris, que adota o critério das "razões legítimas", critério este de maior abrangência jurídica que o da força maior.

EMENDA Nº 202

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO II, DO ART. 70, A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 70 -

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico, de considerável significação econômica, em relação à patente anterior; e

Justificativa:

Emenda para simples correção gramatical.

EMENDA Nº 203

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ART. 74 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 74 - O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1(um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo, salvo razões legítimas, comprovação de sérios e efetivos preparativos para a exploração ou justificação da falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Justificativa:

A nova redação busca não só fortalecer a interpretação que possibilite resguardar o direito do licenciado, mas também compatibilizar o texto com o disposto no art. 69.

EMENDA Nº 204

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 3º DO ARTIGO 75, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 75.....

3º - A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular."

Justificativa:

A emenda visa evidenciar a proteção dos direitos do titular da patente, assegurando-lhe a cabível indenização nos termos previstos.

EMENDA Nº 205

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ARTIGO 80, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 80 - Caducará a patente, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, tal não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo razões legítimas."

Justificativa:

A expressão "razões legítimas" possui significado jurídico mais abrangente, ampliando a intenção teleológica que visa limitar as hipóteses de extinção da patente; ademais, a Convenção da União de Paris - CUP, em sua Revisão de Estocolmo - art. 5º, utiliza-se de tal expressão. Igualmente, visando dar maior amplitude à proteção dos direitos do titular resguardados em tratados internacionais, subtraiu-se a expressão "de ofício". A competência do INPI se exaure na execução das normas que regulam a Propriedade Industrial, e esta não o legitima como terceiro interessado em instaurar processos de caducidade.

EMENDA Nº 206

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

O § 1º DO ARTIGO 80, PASSARÁ A SER PARÁGRAFO ÚNICO, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 80.....

Parágrafo único - A patente caducará quando, na data do requerimento de caducidade, não tiver sido iniciada a exploração."

Justificativa:

Transforma o § 1º em parágrafo único, por suprimir o § 2º. Suprime as expressões "ou da instauração de ofício", por entender que a competência do INPI se exaure na execução das normas que regulam a Propriedade Industrial.

EMENDA Nº 207

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 83, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 83 - A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento."

Justificativa:

A nova redação deste dispositivo pretende harmonizá-lo com os demais artigos deste capítulo.

EMENDA Nº 208

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 95, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".

Justificativa:

A retirada do vocábulo "ornamental" tem por objetivo eliminar a impropriedade legislativa referente a sua demasiada restritividade, desconsiderando outras funções próprias da atividade dos desenhistas industriais.

EMENDA Nº 209**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO § 3º DO ARTIGO 96, A SEGUINTE REDAÇÃO:****"Art. 96....."**

§ 3º - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Justificativa:

Por haver reinstituído o inciso III do art. 12, restabeleço a remissão ao mesmo, abrangendo todas as situações definidoras do estado da técnica.

EMENDA Nº 210**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO ARTIGO 107, A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações."

Justificativa:

A nova redação visa harmonizar a linguagem deste dispositivo ao art. 39.

EMENDA Nº 211**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO § 1º DO ARTIGO 113, A SEGUINTE REDAÇÃO:****"Art. 113....."**

§ 1º - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício mediante requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111."

Justificativa:

A nova redação considera que o processo de nulidade envolvendo um ato da Administração, não necessita demonstração de legítimo interesse, já que, a exemplo do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, todo e qualquer cidadão está legitimado a exigir a observância das leis pelos órgãos públicos.

EMENDA Nº 212**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO INCISO V DO ARTIGO 124, A SEGUINTE REDAÇÃO:****"Art. 124....."**

V - reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;"

Justificativa:

A expressão "ou diferenciador" deve ser suprimida por ser redundante, pois já está inserida no conceito de "elemento característico".

EMENDA Nº 213**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO § 2º DO ARTIGO 128, A SEGUINTE REDAÇÃO:****"Art. 128....."**

§ 2º - O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa da coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros."

Justificativa:

Para dar maior precisão à redação do PLC 115, considera-se necessário que se defina quem é o legitimado para dar início ao processo administrativo, evitando-se futuros questionamentos entre os interessados, que devem agir perante o INPI através da pessoa jurídica representativa da coletividade.

EMENDA Nº 214**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO INCISO III, DO ARTIGO 132, A SEGUINTE REDAÇÃO:****"Art. 132 -"**

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto no art. 68; e

Justificativa:

A nova redação visa adequar o dispositivo ao tratamento incorporado ao texto desse projeto por este Relator para a questão da exaustão de direito.

EMENDA Nº 215

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ARTIGO 143, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento."

Justificativa:

Visando dar maior amplitude à proteção dos direitos do titular resguardados em tratados internacionais, subtraiu-se as expressões "de ofício ou" e "ou da instauração de ofício". A competência do INPI se exaure na execução das normas que regulam a Propriedade Industrial, e esta não o legitima como terceiro interessado em instaurar processos de caducidade.

EMENDA Nº 216

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 146, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 146 - A decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento."

Justificativa:

A nova redação centra-se nos efeitos da decisão da caducidade, deslocando a questão do recurso para o art. 210. A caducidade ocorre com o decurso do prazo, sendo o ato de reconhecimento meramente declaratório; daí se reconhecer a produção de efeitos desde o requerimento da declaração da caducidade.

EMENDA Nº 217

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 158 A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 158 -

§ 2º - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no art. 126 ou no parágrafo 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei.

Justificativa:

A modificação proposta tem por objetivo ampliar as hipóteses de não conhecimento de oposição. É princípio geral de direito processual que o ônus da prova cabe a quem formula a alegação; logo, para obstaculizar um direito ou pretensão é indispensável a prova de existência de um direito anterior.

EMENDA Nº 218

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 164, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 164 - do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, as características do registro e a prioridade."

Justificativa:

A nova redação adota o texto do PLC 115, apenas suprimindo a palavra "estrangeira" por resultar redundante, porquanto a prioridade refere-se sempre a pedidos de depósitos estrangeiros.

EMENDA Nº 219

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 169, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do registro."

Justificativa:

A nova redação considera que o processo de nulidade envolvendo um ato da Administração, não necessita demonstração de legítimo interesse, já que, a exemplo do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, todo e qualquer cidadão está legitimado a exigir a observância das leis pelos órgãos públicos.

EMENDA Nº 220

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

SUBSTITUA-SE AS ALÍNEAS a e b , NO ART. 190, POR INCISO I E II, E DÊ-SE NOVA REDAÇÃO PARA O INCISO I:

"Art. 190

I) produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II)

Justificativa:

A alteração trata de harmonização, pois em todo o texto utiliza-se Incisos e não alíneas e introduz a expressão "ilicitamente" porque, de contrário, a simples reprodução mesmo licenciada ou consentida, poderia tipificar crime, o que implica em contradição ao próprio conceito de licenciamento.

EMENDA Nº 221

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO INCISO XII DO ART. 195 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 195 -

XII - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos, direta ou indiretamente, por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude, ou com conhecimento de que foram obtidos desta forma; ou"

Justificativa:

A nova redação implica na supressão da expressão "de" para eliminar potencial interpretação restritiva do enunciado.

EMENDA Nº 222

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

INCLUA-SE APÓS O ARTIGO 205, NOVO ARTIGO COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. - Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades."

Justificativa:

A emenda visa a garantir proteção eficaz contra a concorrência desleal em alinhamento com o que dispõe o artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris, bem como o prescrito no art. 43 do Acordo sobre TRIPS, qual seja, a inclusão, na lei nacional, de norma que assegure adequada proteção à informação confidencial divulgada em Juízo para defesa de interesse de qualquer das partes.

EMENDA Nº 223

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

SUPRIMA-SE O § 2º DO ART. 209:

Justificativa:

O texto estabelece a possibilidade de que contratos de transferência de tecnologia fiquem sujeitos a obrigatoriedade da averbação como requisito para a eficácia do contrato. Todavia, os efeitos entre as partes contratantes são assegurados pelo próprio contrato. O registro torna-se necessário para a garantia dos efeitos apenas em relação a terceiros. Desta forma, evita-se burocracias desnecessárias. O investimento em tecnologia é uma prerrogativa e um risco do empresário.)

EMENDA Nº 224

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO § 2º DO ART. 210, A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 210 -

§ 2º - Não cabe recursos da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de registro de desenho industrial, de certificado de adição ou de registro de marca.

Justificativa:

Acrescenta-se a expressão "de registro de desenho industrial" à redação do PLC 115, porquanto também neste caso cabe decisão de deferimento.

EMENDA Nº 225**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO "CAPUT" ARTIGO 215, A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá ter permanentemente procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações."

Justificativa:

A manutenção de procurador da pessoa domiciliada no exterior tem por objetivo simplificar o direito de defesa da parte com ela envolvida. A obrigação encontra paralelo no direito comercial, como se vê do art. 67 do DL nº 2.627, de 26.09.40, mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

EMENDA Nº 226**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO ARTIGO 217, A SEGUINTE REDAÇÃO:**

Art. 217 - Será indeferida a petição que não apresentar fundamento técnico ou legal.

Justificativa:

Há que se distinguir "não conhecimento da petição", onde ela sequer é apreciada, do seu "indeferimento", onde há rejeição do requerimento, admitida a revisão via recurso. A emenda adota o propósito da emenda nº 136 - CCJ oferecendo uma redação mais sintética e precisa. Suprime-se as alíneas "a", "b" e "c", porquanto seu conteúdo está previsto no artigo anterior.

EMENDA Nº 227**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO "CAPUT" DO ARTIGO 219, A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por razões legítimas."

Justificativa:

A emenda substitui "justa causa" por "razões legítimas", visando harmonizar as expressões utilizadas no texto.

EMENDA Nº 228**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****NO ARTIGO 219, TRANSFORME O § 2º, EM PARÁGRAFO ÚNICO COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Artigo 219

Parágrafo Único - Reconhecidas as razões legítimas, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI."

Justificativa:

O termo "razões legítimas" deve ser empregado como técnica de harmonização das expressões utilizadas no projeto.

EMENDA Nº 229**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO INCISO II DO ARTIGO 224, A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 224.....

II - as decisões administrativas quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

Justificativa:

O termo "despachos interlocutórios" é empregado no processo civil; já "despachos administrativos" podem envolver atos alheios ao interesse das partes; daí o emprego da expressão "decisão administrativa", que envolve o exame de um pleito das partes envolvidas.

EMENDA Nº 230**Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)****DÊ-SE AO ART. 226, A SEGUINTE REDAÇÃO:**

"Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI."

Justificativa:

Substitui a expressão "ato do Ministro de Estado" por "ato do titular do órgão da administração pública federal". A vinculação do INPI a um Ministério ou a outro órgão federal obedece à razões de política administrativa, podendo o Presidente da República, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, alterar a qualquer momento por proposta de lei, a referida vinculação.

EMENDA Nº 231

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO ARTIGO 227 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 227 Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 228 e 229 desta Lei."

Justificativa:

A nova redação do caput tem por objetivo tornar claros e operacionais os critérios reguladores dos pedidos em andamento.

EMENDA Nº 232

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO "CAPUT" DO ARTIGO 228 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 228 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que tratam as alíneas "b" e "c" do art. 9º da Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente."

Justificativa:

A supressão da expressão "que não tenha sido concedida a patente no país de origem" resulta do entendimento que esta restrição não traz benefícios para o País. Ela abre a possibilidade incompreensível de que pedidos eventualmente indeferidos no exterior sejam objeto de depósito de "pipeline", enquanto pedidos examinados e concedidos, sejam excluídos.

EMENDA Nº 233

Do Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

DÊ-SE AO "CAPUT" ARTIGO 229 A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art. 229 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido."

Justificativa:

A emenda altera a redação do caput suprimindo a expressão "da patente", visto tratar-se de pedido de patente. Parte-se do pressuposto de que não existe patente no Brasil e, conseqüentemente, não se pode utilizar a expressão "do titular da patente". Pelo mesmo motivo, substitui-se a expressão "patente" por "do pedido".

EMENDA Nº 234

Do Relator, Sen. Fernando Bezerra (PMDB/RN)

ACRESCENTE-SE APÓS O ARTIGO 229, O SEGUINTE ARTIGO:

Art. - Às pessoas que antes da vigência da presente lei exploravam objeto de invenção em matérias não patenteáveis, nos termos da legislação anterior, é assegurado o direito de continuar sua exploração, sem qualquer ônus, na forma e condições anteriores.

Justificativa:

Esta emenda tem por objetivo resguardar os interesses legitimamente constituídos no País, perante a lei anterior. Visa afastar, em definitivo, a possibilidade da cobrança retroativa, respeitando os direitos legalmente adquiridos.

EMENDA Nº 235 - CAE
Do Senador Jonas Pinheiro (PFL/MT)

DÊ-SE AO ARTIGO 43, INCISO V A SEGUINTE REDAÇÃO:

***Art. 43**

V - A terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizaem, sem finalidade econômica, produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

Parecer do Relator:

Pela rejeição, a emenda pretende restituir o texto do PLC 115 que expressa, basicamente, a preocupação em se preservar o acesso do agricultor às sementes e estimular a atividade dos que trabalham em melhoramento vegetal, reconhecendo a importância do melhoramento tradicional de vegetais para o desenvolvimento de plantas adequadas ao nosso clima e solo. Como este projeto impede o patenteamento de vegetais, este dispositivo perde seu significado prático. Ademais, permanece, o inciso II que se aplica ao uso de processos e produtos patenteados, desde que exclusivamente para estudos, pesquisas científicas ou tecnológicas.

III. Conclusão

Diante de todo o exposto, opinamos pela aprovação do PLC 115/93, com as alterações decorrentes do acolhimento das emendas de números 1, 2, 3, 6, 10, 18, 22 (parcialmente), 26, 30, 33 (parcialmente), 35, 40, 43 (parcialmente), 44, 45, 46, 47, 49, 51 (parcialmente), 52, 54 (parcialmente), 55 (parcialmente), 58, 62 (parcialmente), 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 83 (parcialmente), 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 99, 100, 101, 102, 103 (parcialmente), 104, 105, 106, 108, 109 (parcialmente), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 122 (parcialmente), 124, 125, 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, 145 e 147 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e das emendas de números 160, 161, 164 e 166, apresentadas pelo Senador Jonas Pinheiro, e 163 e 236 acolhidas parcialmente, apresentadas pelos Senadores Beni Veras e Jonas Pinheiro, respectivamente, bem como das emendas de números 170 a 234, propostas por este Relator, nos termos do Substitutivo que ora apresento.

No exame da matéria pela Comissão de Assuntos Econômicos, foram aprovadas, ainda, por meio de requerimento de destaque, as emendas nºs. 07, 15, 23, 28, todas da CCJ, e 151, da CAE, e as subemendas 01 e 02, da CAE, integrantes do voto em separado do Senador Ney Suassuna - que passam a ser classificadas como emendas, recebendo os nºs. 239 e 240 - CAE, respectivamente -, resultando o Substitutivo aprovado pela Comissão nos termos que seguem.

Sala das Comissões, em de agosto de 1995.

Senador FERNANDO BEZERRA, Relator

PLC 115/93, que regula Direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial

Parecer do Relator da CAE, às emendas apresentadas em 29 de agosto de 1995.

EMENDA nº 236 - CAE
Do Senador Jonas Pinheiro (PFL/MT)

O INCISO IV, DO ARTIGO 43, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

***Art. 43**

IV - o produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu expreso consentimento."

Parecer do relator, Senador Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pelo acolhimento parcial. Este relator já houvera apresentado emenda no sentido da exaustão nacional de direitos, entretanto, não acolho a necessidade de "expreso consentimento", por ser incompatível com a mecânica adotada no artigo 68 e seus parágrafos.

EMENDA nº 237 - CAE
Do Senador Jonas Pinheiro (PFL/MT)

O "caput" do artigo 68, o seu § 1º e incisos I e II, passam a ter a seguinte redação:

***Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, por decisão judicial transitada em julgado, se, comprovadamente, nos termos da lei, exercer os direitos**

desta patente de forma abusiva ou, por meio dele, praticar abuso de poder econômico.
 § 1º - Poderão, para produção dos efeitos previstos neste artigo, ser considerados como exercício abusivo dos direitos de uma patente:
 I - A não exploração do objeto da patente através de fabricação no território brasileiro ou através de importação do objeto da patente de produto ou de processo
 II - A comercialização do objeto de patente de produto ou de processo que, através de fabricação no território brasileiro ou importação, não satisfaça as necessidades de mercado."

Parecer do relator, Senador Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela rejeição - a emenda é rejeitada, em razão do diferente tratamento conferido à questão pelo relator.

EMENDA nº 238 - CAE
Do Senador Jonas Pinheiro (PFL/MT)

O artigo 71 e seu parágrafo único passam a ter a seguinte redação:

"Art 71 - Nos casos de calamidade, declarados em decreto do Poder Executivo Federal poderão ser concedidos, de ofício, licenças compulsórias, temporárias e não exclusivas para exploração de patentes, sem prejuízo dos direitos dos respectivos titulares
 Parágrafo único: As licenças referidas no "caput" deste artigo se extinguirão automaticamente com o fim da calamidade que as tiver determinado."

Parecer do relator, Senador Fernando Bezerra (PMDB/RN)

Pela prejudicialidade - a emenda está prejudicada, pelo acolhimento da emenda nº 160-CAE, apresentada pelo Senador Jonas Pinheiro, que prevê que a concessão de licença compulsória poderá ser cassada quando as circunstâncias que a originaram cessarem.

Sala das Comissões em, de agosto de 1995.

Senador FERNANDO BEZERRA *[assinatura]* Relator

EMENDA Nº 241 - CAE

SUBSTITUTIVO AO PLC Nº 115, DE 1993

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º - Aplica-se também o disposto nesta lei:

- I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil; e
- II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º - Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil, são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TÍTULO I **DAS PATENTES**

CAPÍTULO I **DA TITULARIDADE**

Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nos termos desta lei.

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

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

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

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

Art. 7º - Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

CAPÍTULO II **DA PATENTEABILIDADE**

Seção I

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Patentáveis

Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação em seres vivos; e
- IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais.

Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º - Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva **quando**, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo **quando**, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Seção II

Da Prioridade

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º - A reivindicação de prioridade será comprovada, por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º - Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º - No caso de pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada do processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º - Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º - A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida.

§ 2º - O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º - O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade.

Seção III

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art. 18 - Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;

III - o todo ou parte de seres vivos, inclusive microorganismos quando desvinculados de um processo industrial específico;

IV - métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO III

DO PEDIDO DE PATENTE

Seção I

Do Depósito do Pedido

Art. 19 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21 - O pedido que não atender ao disposto no art. 19, mas que contiver dados mínimos relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

§ 1º - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

§ 2º - Havendo referência no relatório descritivo do pedido, a desenho que não tenha sido apresentado no ato do depósito, o depositante deverá apresentá-lo no prazo fixado no "caput", sob pena de se considerar inexistente a referência.

§ 3º - A data do depósito, no caso previsto no parágrafo anterior, será aquela de apresentação dos desenhos.

Seção II

Das Condições de Pedido

Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Parágrafo Único - No caso de um microorganismo transgênico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização de um único processo industrial, ficando livre o uso do microorganismo transgênico patenteado em diferentes processos industriais.

Art. 23 - O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução.

Parágrafo único - No caso de pedido de patente relacionado com microorganismo transgênico, o relatório será suplementado por depósito de amostra do mesmo, em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional, para possibilitar a comprovação prática do objeto do pedido de patente.

Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27 - Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28 - Cada pedido dividido será sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29 - O pedido de patente poderá ser retirado, antes da publicação, não produzindo qualquer efeito.

§ 1º - O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30 - 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, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º - A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º - Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º - No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31 - Publicado o pedido e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos Interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação.

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o final do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 3 (três) anos contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único - O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
- III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigências técnicas.

Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido da natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

Seção I

Da Concessão da Patente

Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º - O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no § 1º, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º - Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

Seção II

Da Vigência da Patente

Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Seção I

Dos Direitos

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado;

III - SUPRIMIDO

§ 1º - Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados neste artigo.

§ 2º - Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - SUPRIMIDO

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que tenha sido introduzido licitamente no comércio pelo titular ou por seu licenciado, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em questão.

Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á, para efeito da indenização, o período a partir da data de início da exploração.

§ 2º - Quando o objeto do pedido da patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º - O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Seção II

Do Usuário Anterior

Art. 45 - À pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma das condições anteriores.

§ 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

CAPÍTULO VI *DA NULIDADE DA PATENTE*

Seção I *Das Disposições Gerais*

Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei.

Art. 47 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial que as reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48 - A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

Seção II *Do Processo Administrativo de Nulidade*

Art. 50 - A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

- I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
- II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;
- III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
- IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente.

Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente, para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55 - Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

Seção III *Da Ação de Nulidade*

Art. 56 - A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º - A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º - O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, Intervirá no feito.

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58 - O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII DAS LICENÇAS

Seção I

Da Licença Voluntária

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante, poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Seção II

Da Oferta de Licença

Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1º - O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2º - Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º - A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65 - Na falta de acordo entre titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º - Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º - A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66 - A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67 - O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

Seção III

Da Licença Compulsória

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º - Ensejam, igualmente, licença compulsória:

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

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

§ 2º - A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno; extinguindo-se nesse caso, a excepcionalidade prevista no inciso I supra.

§ 3º - No caso da licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao disposto no "caput" do art. 74, para proceder a importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º - No caso da importação para exploração de patente e no caso de importação prevista no § 3º supra, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º - A licença compulsória de que trata o § 1º deste artigo somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

- I - justificar o desuso por razões legítimas;
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico, de considerável significação econômica, em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º - Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º - Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º - O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º - Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º - O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º - No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º - Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º - Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º - No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º - Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º - O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74 - O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo, salvo razões legítimas, comprovação de sérios e efetivos preparativos para a exploração ou justificação da falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

§ 1º - O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto no "caput".

§ 2º - O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º - Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

§ 4º - Sujeito à proteção adequada dos interesses do licenciado, a concessão da licença compulsória poderá ser cassada, a requerimento do titular, se e quando as circunstâncias que a originaram cessarem de existir e se possa antever que não voltarão a ocorrer.

CAPÍTULO IX **DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL**

Art. 75 - O pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não sujeito às publicações previstas nesta lei.

§ 1º - O INPI encaminhará o pedido de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º - É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º - A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

CAPÍTULO X **DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO**

Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º - Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º - O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º - O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º - O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante o pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77 - O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único - No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

CAPÍTULO XI DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 78 - A patente extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela caducidade;
- IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e
- V - pela inobservância do disposto no art. 215.

Parágrafo único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79 - A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80 - Caducará a patente, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, tal não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo razões legítimas.

Parágrafo único - A patente caducará quando, na data do requerimento de caducidade, não tiver sido iniciada a exploração.

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.

CAPÍTULO XII DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84 - O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º - O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º - O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

CAPÍTULO XIII DA RESTAURAÇÃO

Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE
REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º - Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º - Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único - A participação referida no "caput" não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90 - Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resulte da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º - Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º - É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurado ao empregado a justa remuneração.

§ 3º - A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvados as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º - No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92 - O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único - Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

TÍTULO II **DOS DESENHOS INDUSTRIAIS**

CAPÍTULO I **DA TITULARIDADE**

Art. 94 - Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único - Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

CAPÍTULO II **DA REGISTRABILIDADE**

Seção I

Dos Desenhos Industriais Registráveis

Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º - Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único - O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

Seção II **Da Prioridade**

Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

Seção III **Dos Desenhos Industriais Não Registráveis**

Art. 100 - Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração.

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

CAPÍTULO III DO PEDIDO DE REGISTRO

Seção I Do Depósito do Pedido

Art. 101 - O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único - Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Seção II Das Condições do Pedido

Art. 104 - O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único - O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do art. 106, § 1º, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção III Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de **180 (cento e oitenta) dias** contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º - Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º - Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta dias), sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º - Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos **180 (cento e oitenta) dias** subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109 - A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110 - À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI

DO EXAME DE MÉRITO

Art. 111 - O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

CAPÍTULO VII
DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 112 - É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei.

§ 1º - A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º - No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

Seção II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício mediante requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º - O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

§ 3º - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Art. 114 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117 - SUPRIMIDO

Seção III
Da Ação de Nulidade

Art. 118 - Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

CAPÍTULO VIII
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119 - O registro extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 215.

CAPÍTULO IX
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQUÊNAL

Art. 120 - O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinquênal, a partir do segundo qüinquênio da data do depósito.

§ 1º - O pagamento do segundo qüinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º - O pagamento dos demais qüinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º - O pagamento dos qüinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

TÍTULO III
DAS MARCAS

CAPÍTULO I
DA REGISTRABILIDADE

Seção I

Dos Sinais Registráveis Como Marca

Art. 122 - São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

Art. 124 - Não é registrável como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo, e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

*Seção III**Marca de Alto Renome*

Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

*Seção IV**Marca Notoriamente Conhecida*

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil:

§ 1º - A proteção de que trata o "caput" aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

*CAPÍTULO II**PRIORIDADE*

Art. 127 - Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo; não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º - A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

*CAPÍTULO III**DOS REQUERENTES DE REGISTRO*

Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º - O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º - O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Seção I

Aquisição

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente concedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º - Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º - O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Seção II

Da Proteção Conferida Pelo Registro

Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação;

Art. 131 - A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132 - O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrências;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Capítulo V

DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇÕES E DA LICENÇA

Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º - A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Seção II

Da Cessão

Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos.

Seção III

Das Anotações

Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138 - SUPRIMIDO

Seção IV

Da Licença de Uso

Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141 - SUPRIMIDO

CAPÍTULO VI

DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142 - O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 215.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

- I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
- II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144 - O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145 - Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146 - A decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento.

CAPÍTULO VII

DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147 - O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único - O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148 - O pedido de registro da marca de certificação conterá:

- I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
- II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único - A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149 - Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150 - O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151 - Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro de marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

- I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154 - A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

CAPÍTULO VIII

DO DEPÓSITO

Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único - o requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO IX DO EXAME

Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no art. 126 ou no parágrafo 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei.

Art. 159 - Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPÍTULO X DA CONCESSÃO DO REGISTRO

Art. 161 - O registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162 - O pagamento das retribuições e respectiva comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contado do deferimento.

Parágrafo único - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no "caput", independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163 - Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164 - Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, as características do registro e a prioridade.

CAPÍTULO XI
DA NULIDADE DO REGISTRO

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 165 - É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei.

Parágrafo único - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável.

Art. 166 - O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjucação do registro, nos termos previstos no art. 6º "septies" (1) daquela Convenção.

Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

SEÇÃO II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.

Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do registro.

Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172 - SUPRIMIDO

SEÇÃO III

Da Ação de Nulidade

Art. 173 - A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único - O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO IV

DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177 - Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de

extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178 - Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Art. 179 - A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa de indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designado produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181 - O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - SUPRIMIDO

TÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art. 184 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, salvo os casos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 68.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Art. 185 - SUPRIMIDO

PENA - SUPRIMIDO

Art. 186 - Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não alinje todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

Art. 192 - Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Art. 194 - Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos, direta ou indiretamente, por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude, ou com conhecimento de que foram obtidos desta forma; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser.

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII deste artigo o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197 - As penas de multas previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

§ 1º - SUPRIMIDO

§ 2º - A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até dez vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma do art. 196 desta Lei.

Art. 198 - Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199 - Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200 - A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201 - Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202 - Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares se limitarão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204 - Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205 - Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 205.a - Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também a outra parte para outras finalidades.

Art. 206 - Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 207 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou

os negócios alheios a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º - Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º - Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 208 - A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

I - SUPRIMIDO

II - SUPRIMIDO

III - SUPRIMIDO

TÍTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 209 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

§ 1º - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o "caput" será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

§ 2º - SUPRIMIDO

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DOS RECURSOS

Art. 210 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º - Não cabe recursos da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de registro de desenho Industrial, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 211 - Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 212 - Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único - Decorrido o prazo do "caput" será decidido o recurso.

Art. 213 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

CAPÍTULO II

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 214 - Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º - O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º - A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá ter permanentemente procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na forma deste artigo, será de 60 (sessenta) dias.

Art. 216 - Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 217 - Será indeferida a petição que não apresentar fundamento técnico ou legal.

Art. 218 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por razões legítimas.

§ 1º - SUPRIMIDO

Parágrafo Único - Reconhecidas as razões legítimas, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 220 - No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 221 - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 222 - Não havendo expressa estipulação nesta lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único - Aos prazos mencionados no Título I desta Lei para os quais não esteja previsto prazo de extensão ou restauração, poderá ser concedida extensão de 30 (trinta) dias mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO IV

DA PRESCRIÇÃO

Art. 223 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

CAPÍTULO V

DOS ATOS DO INPI

Art. 224 - Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta lei;

II - as decisões administrativas quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPÍTULO VI
DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 225 - As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPÍTULO VII
DA RETRIBUIÇÃO

Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 228 e 229 desta Lei.

Art. 228 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias misturas ou produtos alimentícios, químico farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º - O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no "caput" deste artigo.

§ 3º - Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º - Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º - O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicos farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º - Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 229 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de

divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei.

§ 2º - O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta lei.

§ 3º - Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contados da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º - O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o caput do artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 229-A - A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicos farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta lei.

§ 1º - Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com o "caput" deste artigo.

§ 2º - Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos no "caput" deste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país.

Art. 229-B - Às pessoas que antes da vigência da presente lei exploravam objeto de invenção em matérias não patenteáveis, nos termos da legislação anterior, é assegurado o direito de continuar sua exploração, sem qualquer ônus, na forma e condições anteriores.

Art. 230 - Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 231 - Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 232 - É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 233 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único - Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida.

Art. 234 - Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111.

Art. 235 - Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma nela prevista.

Art. 236 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

- I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;
- II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e
- III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único - As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 237 - O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".

Art. 238 - SUPRIMIDO

Art. 239 - O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 240 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 228 e 229, e 1 (um) anos após sua publicação quanto aos demais artigos.

Art. 241 - Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

Sala das Comissões em, 27 de setembro de 1995.

GILBERTO MIRANDA, PRESIDENTE.

FERNANDO BEZERRA, RELATOR.

ROMERO JUCÁ

JOÃO ROCHA

EDUARDO SUPICY (vencido)

JOSÉ EDUARDO DUTRA (sem voto)

JONAS PINHEIRO

GERSON CAMATA

GERALDO MELO

BENI VERAS

NEY SUASSUNA

LAURO CAMPOS (vencido)

PEDRO PIVA

ÉLCIO ÁLVARES

SÉRGIO MACHADO

ONOFRE QUINAN

VALMIR CAMPELO

RAMEZ TEBET

JOÃO FRANÇA

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

ARLINDO PORTO

CARLOS PATROCÍNIO

JOEL DE HOLANDA

MAURO MIRANDA

**VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENADOR
NEY SUASSUNA
Na Comissão de Assuntos Econômicos**

O resultado do trabalho de pesquisa e amadurecimento durante todos estes anos sobre a propriedade intelectual, em todas as suas interrelações com o desenvolvimento nacional, ficaram consignados no substitutivo aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde todos os setores envolvidos puderam se manifestar e o resultado alcançado expressou uma linha comum e representativa, mas, fundamentalmente, baseada na defesa dos interesses nacionais.

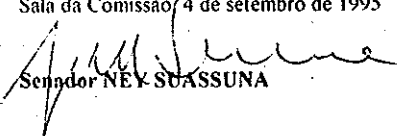
Levou-se em consideração, deliberadamente, as disposições contidas no tratado do GATT/TRIPS. Trata-se de documento negociado pelo Executivo nos últimos anos, que, pela sua complexidade e extrema importância, merecia ter sido melhor e mais longamente examinado pelo Congresso Nacional. As deliberações sobre microorganismos, retroatividade, produção local e exaustão internacional de direitos estão completamente respeitadas no projeto aprovado.

Neste sentido, considero ser um dever patriótico propugnar pelas alterações efetuadas na tramitação anterior aqui nesta Casa. Vivemos este momento histórico, que será cobrado pelas novas gerações se não soubermos tomar as medidas mais importantes para preservar os recursos e potencialidades de nosso País.

Concluo, portanto, pela aprovação do substitutivo do Relator, Senador Fernando Bezerra, com o acolhimento das seguintes emendas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça e destas outras emendas que apresento em anexo, com as respectivas justificações:

5, 9, 11, 12, 29, 34, 37, 38, 48, 50, 54, 60,
62, 73, 85, 92, 96, 94, 131, 134, 143, 144.

Sala da Comissão 4 de setembro de 1995


Senador NEY SUASSUNA

**PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS**

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

**EMENDA Nº 239 - CAE
SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 01-
APROVADA APÓS DESTACADA**

Dê-se ao inciso IX do art. 10 a seguinte redação:

"IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos naturais."

**EMENDA Nº 240 - CAE
SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 02 -
APROVADA APÓS DESTACADA**

Dê-se ao inciso III do art. 18 a seguinte redação:

"III - o todo ou parte de seres vivos, inclusive microorganismos quando desvinculados de um processo industrial específico."

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda pretende restabelecer uma conceituação mais precisa acerca das formas de vida patenteáveis, embora sem descer a apreciações tecnicistas. O objetivo é meramente evitar com precisão qualquer possibilidade de patenteamento de seres vivos superiores, como plantas e animais. Esta opinião representa consenso na sociedade brasileira do ponto de vista ético e moral, além de salvaguardar interesses do desenvolvimento nacional.

Basta salientar que a simples inclusão pelo Relator da expressão "tal como encontrado na natureza" poderá significar a apropriação irrestrita de um grande conjunto da biodiversidade brasileira, sem o pagamento de um centavo ao Brasil a título de "royalties". Isto se deve ao fato de que numerosas espécies nativas do Brasil já foram colecionadas em bancos de germoplasmas estrangeiros e que seriam agora, com a redação proposta, consideradas modificadas, e, portanto, patenteáveis.

Ao contrário do que se apregoa, não é irrelevante uma definição de micrororganismos na lei de patentes. O conceito preciso e principalmente as limitações sobre o que não seja patenteável são absolutamente indispensáveis, porque permitirão que se evite o patenteamento de plantas e animais.

A emenda propugna também por um prazo de cinco anos para entrada em vigor dos artigos relativos à biotecnologia, o que é autorizado pelo GATT/TRIPS, representando uma grande conquista naquele foro multilateral da qual nosso País não pode abrir mão.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 1995


Senador NEY SUASSUNA

**PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS**

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao Inciso IX do art. 10 a seguinte redação:

SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 3 - REJEITADA

Dê-se ao inciso III do art. 18 a seguinte redação:

"III - seres vivos, partes deles ou processos biotecnológicos."

SUBEMENDA SUPRESSIVA Nº 04 - REJEITADA

Suprima-se o parágrafo único do art. 24.

SUBEMENDA SUPRESSIVA Nº 06 - REJEITADA

Suprima-se o § 3º do art. 30.

SUBEMENDA SUPRESSIVA Nº 07 - REJEITADA

Suprima-se os incisos V e VI do art. 43.

SUBEMENDA SUPRESSIVA Nº 08 - REJEITADA

Suprima-se o § 2º do art. 44.

SUBEMENDA ADITIVA Nº 20 - REJEITADA

Acrescente-se ao art. 240 o seguinte parágrafo:

"Parágrafo único - O Poder Executivo apresentará proposta legislativa sobre aplicação dos princípios de proteção da propriedade intelectual relativos a microorganismos e a processos biotecnológicos a partir de 1º de janeiro do ano 2.000 ou a partir da conclusão das negociações da Organização Mundial do Comércio sobre esta matéria, assegurado o prazo menor."

JUSTIFICAÇÃO

Objetiva o presente conjunto de emendas a prorrogação, legitimada pelo GATT/TRIPS, da regulamentação sobre o patenteamento de inventos biotecnológicos. O argumento principal para isso prende-se à inexistência de conhecimentos cientificamente reconhecidas, no Brasil e no mundo, que possibilitem a concessão de tais patentes de forma a assegurar princípios mínimos de segurança - científica, ética, social e econômica - para o país que as aprovar. Este fator foi reconhecido na Rodada Uruguai do GATT, permitindo-se então a adoção de prazos de transição de até dez anos e determinando a revisão do assunto ao cabo de quatro anos de vigência do acordo.

Um dos principais, senão o principal eixo, do desenvolvimento tecnológico atual e futuro reside na biotecnologia, cuja fonte é o conjunto da diversidade biológica do planeta. Não é à toa que o mundo todo vem, desde há alguns anos, se debruçando sobre a questão, produzindo abundantemente teses, discussões, tratados, leis internas e mesmo atos de pirataria, acerca do acesso a esta matéria-prima. Determina-se, agora, quais devem ser os direitos de apropriação sobre essa fonte de conhecimento, de tecnologia e de produtos que doravante poderá definir a capacidade de um país de se tornar desenvolvido.

Por força de pressões econômicas desta natureza, a Rodada Uruguai do GATT resolveu conceber um acordo sobre propriedade intelectual que

determina, de maneira genérica, a obrigatoriedade do patenteamento de microorganismos, permitindo, entretanto, a definição interna sobre o microorganismo e a adoção de prazo de carência para entrada em vigor deste patenteamento. E mais, estabelecendo que, ao cabo de quatro anos da vigência do acordo, será promovida entre as partes contratantes uma revisão deste tópico.

Ressalte-se de antemão o fato de que o Brasil detém uma das maiores, senão a maior reserva de recursos genéticos do planeta; a maior parte desconhecida, e que agora é alvo de cobiça pelos grupos econômicos hegemônicos. Este fator natural imbui nosso País de uma grande responsabilidade na condução jurídico-política da matéria. Merece destaque também o potencial tecnológico de ponta do País, que muito poderá avançar com o acesso justo aos recursos biológicos nativos.

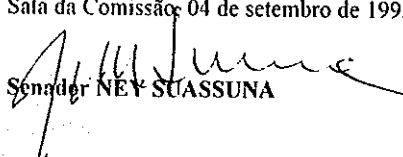
Neste cenário, ao se produzir a lei interna brasileira sobre patentes, envolvendo a proteção para microorganismos, acreditamos que a questão possa ser resolvida, de maneira satisfatória para todos os setores envolvidos, considerando-se a alternativa preconizada nesta emenda, a qual nega o patenteamento para microorganismos e determina um prazo de cinco anos para adoção de uma legislação específica sobre o tema, e que foi objeto de proposta similar na Comissão de Constituição e Justiça pelo nobre Senador Esperidião Amin. Embora possa à primeira vista haver um conflito com o acordo de TRIPS, em última análise não se configura esta afronta ao texto porque este possibilita a adoção de prazo de carência e determina a auto-revisão no decurso de quatro anos. Além do mais, continuaria em vigor e aplicável no País o dispositivo do acordo que estabelece a proteção via direitos de comercialização exclusiva para o setor.

Ademais, se o TRIPS tem sido o argumento dos que defendem a inclusão, em nossa lei, do que dispõe acordo já aprovado pelo Brasil, ele é também a maior prova do quanto de controvérsia ainda reveste o assunto patenteamento de seres vivos. Com efeito, o TRIPS prevê, no mesmo dispositivo que obriga ao patenteamento de microorganismos, que "(...) O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo OMC." Ora, se países de todo o mundo consideram esta uma matéria de tamanha polêmica a ponto de prever que seja revista dentro de 4 (quatro) anos, não há, também, por que o Brasil posicionar-se a respeito dela neste momento.

Propõe-se, aqui, nessa emenda, que o Poder Executivo, após a apreciação da experiência alienígena a ser observada e o amadurecimento do assunto na órbita interna, apresente proposição legislativa sobre a aplicação dos princípios de proteção da propriedade intelectual relativos a microorganismos e a processo biotecnológicos, que deverá vigorar apenas a partir do ano 2.000 ou a partir da revisão da matéria pela OMC, conforme estipulado no TRIPS (no prazo que primeiro ocorrer).

Consideramos prematura e desnecessária a adoção, pelo Brasil, do sistema de proteção patentária para os inventos biotecnológicos, motivo pelo qual apresentamos o presente conjunto de emendas que visa a remover para um prazo de quatro anos a normatização da matéria.

Sala da Comissão 04 de setembro de 1995


Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93
 SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA Nº 05 -
 REJEITADA

Dê-se ao *caput* do art. 29 a seguinte redação:

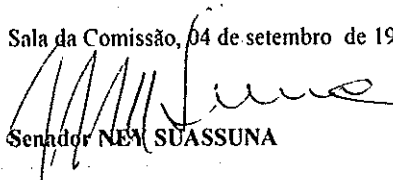
"Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado."

JUSTIFICAÇÃO

O pedido de patente retirado deve ser publicado, o que implica a perda da novidade, caindo seu objeto em domínio público. Somente deve ser assegurada a prioridade a depósito anterior à publicação.

A forma como está redigido o dispositivo permite que um autor ingresse com pedidos sequenciais no INPI, com pequenas alterações no objeto, e que seja beneficiado por estas retiradas voluntárias com um maior prazo de proteção. A emenda permite que a prioridade vá para o pedido posterior apenas quando não tiver o mesmo titular.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 1995


 Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93
 SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA Nº 09 - REJEITADA

Dê-se ao § 4º do art. 64 a seguinte redação:

*"Art. 64.
 § 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 em caso de nova oferta."*

JUSTIFICAÇÃO

A desistência será sempre possível, como direito inalienável. Porém, o que não se pode é permitir a obtenção de benefício com a nova colocação em

oferta, após retirada da primeira. Isto pode gerar condutas não aconselháveis por parte dos titulares. A colocação em oferta deve se revestir da vontade real de fazer o licenciamento.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 1995


Senador NEY SUASSUNA

**PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS**

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

**SUBEMENDA SUBSTITUTIVA Nº 10 -
REJEITADA**

Dê-se ao inciso I do art. 68 a seguinte redação:

"I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado; ou"

SUBEMENDA SUPRESSIVA Nº 11 - REJEITADA

Suprima-se o § 3º do art. 68 acrescentado pelo Relator.

SUBEMENDA SUPRESSIVA Nº 12 REJEITADA

Suprima-se o § 4º do art. 68 acrescentado pelo Relator.


JUSTIFICAÇÃO

O substitutivo inova, em relação ao texto aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos seguintes aspectos:

- mantém a exigência de exploração local do objeto da patente, sob pena de licença compulsória, admitindo-se, contudo, a importação por seu titular, no caso de inviabilidade econômica de fabricação local;

- permite ao licenciado em virtude de licença compulsória decorrente de abuso do poder econômico, que proponha fabricação local, importar o objeto da patente pelo prazo de um ano, propiciando-lhe condições de se preparar para dar início à produção local;

- admite igualmente, nas hipóteses de importação mencionadas, a importação por terceiros, desde que o produto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento.

Com a emenda que apresentamos, pretendemos retomar a obrigatoriedade da produção local do objeto da patente, nos termos do PLC 115/93. 

A proteção à propriedade industrial não pode ser considerada o simples atendimento ao direito natural de compensar o autor da invenção pelos esforços empregados na pesquisa, ou o meio adequado para estimular novos esforços com vistas a novos desenvolvimentos. Para tal tipo de estímulo há formas de recompensa menos onerosas à sociedade que o sistema de monopólios temporários das patentes.

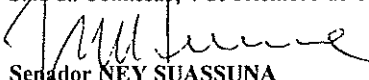
Quando um país concede proteção a invenções e a marcas, ele busca ampliar o estoque de tecnologias que devem estar à disposição da sociedade para a produção de produtos e serviços melhores e mais baratos. A tecnologia patenteada se soma à tecnologia não protegida, tanto de origem interna como externa, e se reflete no aumento da criação de tecnologia própria.

Por esta razão é que cabe aos titulares das patentes concedidas a sua exploração efetiva no país que concede o monopólio, além do integral desvendamento de suas invenções. Só assim será possível acrescer novos conhecimentos ao conhecimento local disponível, os quais serão apreendidos não só pela leitura dos documentos descritivos, mas também por meio da prática da produção, aperfeiçoando os recursos humanos envolvidos no processo industrial, além de fazer uso dos recursos naturais do país hospedeiro.

Assim, conclui-se que a manutenção de um sistema de patentes só tem sentido para um país que tenta desenvolver-se, se forem cumpridos integralmente os dois deveres básicos cometidos aos titulares das patentes: o desvendamento integral da tecnologia patenteada, seja um processo industrial ou um produto, e a exploração efetiva da patente no país concedente, quer diretamente pelo titular, quer através de licenças concedidas a uma empresa local. Confirma esse entendimento o próprio texto da Convenção de Paris que, nos seus 110 anos de vigência, sempre considerou a falta de exploração efetiva da patente como um abuso do direito do titular.

Quanto aos dispositivos que permitem a importação por licenciado, no caso de licença compulsória decorrente de abuso de poder econômico; e por terceiro, na hipótese de o titular ou o licenciado também estar importando; somos por sua supressão, em virtude de termos adotado, em outra emenda que estamos oferecendo, o princípio da exaustão internacional de direitos, segundo o qual é livre a importação, em qualquer caso, desde que o produto tenha sido colocado no mercado pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 1995


 Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA Nº 13-
REJEITADA

Dê-se ao § 1º do art. 113 a seguinte redação:

"Art. 113.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111."

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de emenda redacional. O texto do substitutivo menciona instauração de processo de nulidade "de ofício mediante requerimento...", quando o correto seria "de ofício ou mediante requerimento..."

Sala da Comissão, 04 de setembro de 1995

Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93

SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA Nº 14- REJEITADA

Dê-se ao § 2º do art. 158 a seguinte redação:

"Art. 158.

§ 2º Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei."

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de emenda relativa à técnica legislativa, tendo em vista corrigir a menção ao § 1º do artigo 129.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 1995

Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 15-
REJEITADA

Dê-se ao inciso XI do art. 195 a seguinte redação:

"XI - divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, durante a vigência e até 2 (dois) anos após a rescisão do contrato ou demissão do emprego."

JUSTIFICAÇÃO

A redação do projeto propõe um engessamento na liberdade de informações, quando proíbe a divulgação mesmo após o término do contrato. É da própria dinâmica da evolução científica e tecnológica o uso do conhecimento adquirido. Não se pode pretender perpetuar o segredo de informações e dados a que se tenha tido acesso durante a relação contratual, após o fim desta relação, indefinidamente.

O substitutivo do Senador Fernando Bezerra mantém o texto do PLC nº 115/93, impedindo a divulgação, exploração ou utilização de conhecimentos, informações e dados confidenciais obtidos durante relação empregatícia ou contratual, mesmo após a demissão do emprego ou a rescisão contratual.

É preciso, porém, limitar no tempo esta obrigatoriedade. Não fosse assim, jamais o empregado poderia se utilizar desses conhecimentos, não lhe tendo qualquer valia a experiência adquirida no decorrer de sua vida profissional, com prejuízo para o desenvolvimento tecnológico nacional.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 1995


Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 16-REJEITADA

Dê-se ao caput do art. 209 a seguinte redação:

"Art. 209 - Ficarão sujeitos à averbação no INPI todos os contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares."

SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 17- REJEITADA

Dê-se ao § 2º do art. 209 a seguinte redação, renumerando-o como parágrafo único:

"Parágrafo único. O Poder Executivo poderá definir, por meio de decreto, os contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares que não ficarão sujeitos à averbação no INPI."

JUSTIFICAÇÃO

O substitutivo do Senador Fernando Bezerra, mantendo o texto do PLC nº 115/93, transforma o Instituto Nacional da Propriedade Industrial em órgão de registro automático e passivo, esquecendo-se de que os contratos de transferência de tecnologia, objeto ou não de patentes, muitas vezes apresentam-se repletos de cláusulas restritivas à produção e à comercialização dos produtos, retratando a situação de desequilíbrio reinante entre o detentor da tecnologia e o adquirente. Essas cláusulas restringem a ação da empresa adquirente, que pode ser limitada na sua produção ou proibida de exportar, contrariando frontalmente o interesse da economia brasileira. Não é possível que um órgão público abdique de seu papel de instrumento de política econômica e de controle, para transformar-se em cartório e registrar contratos sem qualquer atuação crítica, consagrando oficialmente condições injustas e contrárias ao interesse nacional.

É reconhecido em toda a comunidade econômica mundial a situação de evidente desequilíbrio nas condições da comercialização da tecnologia entre os concedentes e os adquirentes, que levaram a maioria dos países a formular diplomas legais que impeçam a imposição de cláusulas restritivas, e a dar maior poder de negociação à empresa nacional. Organismos do porte da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) têm estimulado o controle e a erradicação das cláusulas restritivas no comércio da tecnologia, por meio da ação de organismos nacionais de controle, como o INPI.

Não se deseja que o INPI seja autoritário e casuísta. Mas pretende-se que ele possa agir como instrumento de política econômica, controlando os abusos do comércio de tecnologia, nos estritos limites da legislação pertinente.

Somos pela manutenção do INPI como órgão controlador do fluxo de tecnologia, e contrários à sua transformação em órgão de registro, fazendo concorrência aos cartórios, com publicação de contratos para simples produção de efeitos em relação a terceiros.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 1995

Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA Nº 18- REJEITADA

Dê-se ao art. 227 a seguinte redação:

"Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto a produtos químicos, processos e produtos alimentícios e farmacêuticos e a seres vivos e produtos e processos biotecnológicos, que serão arquivados."

JUSTIFICAÇÃO

Com essa emenda pretendemos excluir do projeto a figura do "pipeline".

Consiste o "pipeline" em admitir-se a proteção de patentes a produtos e processos já caídos em domínio público. O sistema internacional de patentes tem poucos princípios básicos indiscutíveis. Um deles é que só pode ser objeto de direito de patente um invento que tenha, a par de reconhecida *atividade inventiva*, clara aplicação industrial e, finalmente, característica de *novidade absoluta*.

Os inventos já divulgados ao público constituem um grande repositório de informações, de acesso livre, a servir como parâmetro e orientação para novas pesquisas, abrindo caminho para novas invenções. A apropriação desse tipo de conhecimentos através de registro de patentes constitui uma infringência aos fundamentos do sistema internacional de patentes, e não encontra razões que a justifiquem. Ademais, sua adoção traz uma série de transtornos para a economia do país em que é concedida, perturbando o sistema de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nacional, por transformar, de um momento para outro, conhecimentos que eram utilizados livremente e que tenham servido como base para outras pesquisas, em conhecimentos protegidos e, por isso mesmo, proibidos de uso, sob as penas da lei.

As centenas de projetos de pesquisa em andamento num determinado país incluem, na sua formulação, informações contidas em patentes cujo prazo de validade já se esgotou e, principalmente em pedidos de patentes mais recentes, que não tenham sido requeridos no país por desinteresse do titular ou por proibição legal.

Permitir que informações caídas em domínio público voltem a ter vigor de monopólio equivale a dar um golpe de morte em inúmeras pesquisas em realização no país, que podem estar caminhando no sentido de obter importantes avanços para a economia nacional. Os custos de tal medida são incalculáveis, pois não há dados exatos sobre todas as pesquisas em andamento, nas várias áreas do conhecimento. Mas são certamente elevadíssimos, na medida em que se sabe que nossas Universidades e Centros de Pesquisa públicos e privados estão profundamente dedicados à busca de soluções criativas para os problemas da indústria nacional.

Conceder retroatividade a certos inventos, ainda que isso venha a agradar a seus titulares, não se justifica sob qualquer aspecto, mesmo quando se trata de setor como o de produtos farmacêuticos, em que o prazo de maturação para a colocação de produtos no mercado é maior. A quebra do princípio da novidade pode vir a tornar-se um terrível precedente, em negociações tão sensíveis como as que se processam no terreno do conhecimento técnico, moeda de troca no futuro dos países que aspiram a ter alguma representatividade.

Entre os países Ocidentais, apenas o México concedeu o favorecimento do "pipeline", no bojo de uma grande negociação que o levou a inserir-se no Nafta. A outra exceção, o Chile, admitiu o conceito de "pipeline", mas retirou de seu uso o setor farmacêutico, considerando a importância do abastecimento de medicamentos à sua população e a influência que monopólios de produção podem ter sobre o estabelecimento de seus preços.

Registre-se que, na Comissão de Constituição e Justiça, não houve qualquer emenda ao parecer que ofereci, no sentido de manter-se, no projeto, a figura triste do "pipeline", que retirei integralmente, após exame aprofundado de seu mérito.

Registre-se, igualmente, que o projeto de lei aprovado na Câmara, que concede o "pipeline", nos seus artigos 228 e 229, não se limita a produtos e processos farmacêuticos, mas envolve também os inventos do setor alimentício e do de produtos químicos, incluídos igualmente no grupo de setores tecnológicos cujos inventos não são patenteáveis pela legislação em vigor. Destaque-se que na indústria

de alimentos não se exige prazo tão demorado para introdução de um novo produto, para fantasiar uma justificativa de "pipeline" e que, apesar de não tão divulgado, vai representar um forte abalo em nosso País.

A concessão do "pipeline" não encontra defesa no interesse da indústria nacional. O próprio texto do acordo GATT/TRIPS deixou de incluí-lo entre seus vários dispositivos, já de per si favoráveis aos interesses de empresas localizadas nos países mais industrializados. Conceder direitos retroativos, agredindo os princípios básicos do sistema de patentes, sem qualquer benefício compensatório para a economia nacional, não parece uma medida que contribua para valorizar o nome do Senado Brasileiro. No momento em que se busca estabelecer uma lei de patentes que assegure equilíbrio entre os direitos dos titulares dos inventos com os interesses maior da economia do país, é preciso coragem e descortino político para assegurar para aos nossos filhos um futuro melhor.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 1995


Senador NEY SUASSUNA

PLC Nº 115/93
SUBSTITUTIVO DO RELATOR NA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

(Emenda do Senador NEY SUASSUNA)

SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 19-
REJEITADA

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:

"Art. 240 - Esta Lei entrará em vigor 1 (um) ano após sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas no inciso III do art. 18 e a produtos, químicos e produtos e processos alimentícios e farmacêuticos, para as quais entrará em vigor 5 (cinco) anos após sua publicação."

JUSTIFICAÇÃO

Embora o volume de conhecimentos hoje disponíveis não recomende a adoção do sistema de patentes para a proteção de inventos biotecnológicos, a necessidade de tal medida, imposta a partir da entrada em vigor do texto do TRIPS/GATT, impõe a adoção do máximo de cuidado e cautela para que o País não venha a ser prejudicado em seus interesses maiores, os quais extrapolam a tão propalada "inserção na nova ordem mundial de uma economia globalizada".

Da mesma forma, não é recomendável que o País passe a ingressar subitamente em sistemas patentários que envolvam medicamentos, produtos químicos e alimentos. Tratam-se de produtos e processos que estão na matriz de nosso desenvolvimento e, sobretudo, condicionam a política de saúde, de bem-estar e de nutrição para todo o povo brasileiro.

Por isso, é fundamental utilizar ao máximo as prerrogativas que o próprio texto do TRIPS nos oferece, especificamente no que se refere ao prazo de entrada em vigor da nova lei. A esse respeito, vale lembrar que o TRIPS, em seu artigo 65, parágrafo 1, dispõe que "nenhum membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC".

O mesmo artigo, em seu parágrafo 2, afirma que "um País Membro em desenvolvimento (caso do Brasil) tem direito a postergar a data de

aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos (...)". Finalmente, o parágrafo 4 do citado artigo diz: *"na medida em que um país Membro em desenvolvimento esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo (caso, entre outros, dos inventos biotecnológicos no Brasil); conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II (Normas Relativas a Existência, Abrangência e Exercício dos Direitos de Propriedade Intelectual - Patentes) para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos"*.

Note-se que todos os prazos concedidos referem-se a concessões a países em desenvolvimento, não se tratando das concessões a países membros de menor desenvolvimento relativo, alvo do artigo 66, e que, maldosa ou equivocadamente, vem sendo invocado para denunciar que tal situação não se aplica ao Brasil.

Ressalte-se, ainda, que leigos no assunto vêm tentando caracterizar os inventos biotecnológicos como passíveis de patenteamento pela lei de propriedade industrial vigente, visto que nela não há impedimento literal. Esquecem-se tais pessoas de que a lei em vigor não detalha o patenteamento de inventos biotecnológicos pelo simples motivo de que, à época da aprovação da lei, o estágio de desenvolvimento tecnológico mundial não refletia as atuais possibilidades da biotecnologia. Esquecem-se, ainda, de que ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um órgão público, compete fazer não o que a lei não proíbe, mas o que a lei explicitamente autoriza, ao contrário do que se aplica a entes de direito privado. Portanto, não tem qualquer sentido o julgamento de que a lei de propriedade industrial vigente autoriza o patenteamento de inventos biotecnológicos.

O Brasil, assim, pode e deve utilizar o máximo do prazo concedido pelo GATT para o início da vigência da proteção patentária aos inventos hoje não protegidos pela lei. Isso implica, no caso de inventos biotecnológicos, medicamentos, alimentos e produtos químicos, um prazo mínimo de cinco anos, motivo da nossa emenda.

Esse período de carência deverá ser utilizado pelo País para o desenvolvimento de tecnologias de ponta que possibilitem o aproveitamento dos ricos recursos biológicos nacionais, visto que a aprovação da lei sem uma política de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico poder ser desastrosa para a utilização de uma das maiores vantagens comparativas do País, e para que a indústria nacional, nos setores químicos, alimentícios e farmacêuticos venha a se adaptar e se desenvolver competitivamente, e, principalmente, para que nossas políticas sociais sejam implantadas no interesse da sociedade brasileira e não dos interesses particulares.

Nesse período, o Brasil deveria concentrar-se, também, na aprovação de um instrumento legal que venha a regulamentar o acesso e a utilização sustentável dos seus recursos genéticos, conforme já prevê a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada pelo Brasil durante a Conferência do Rio, em 1992, e já aprovada pelo Congresso.

No âmbito institucional, o prazo concedido pelo TRIPS deveria ser utilizado no aprimoramento de organismos sem os quais não tem sentido o sistema de patentes: o poder judiciário e o órgão nacional de patentes, o Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI).

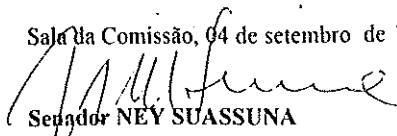
No que se refere ao INPI, é forçoso reconhecer o seu total desaparelhamento para lidar com inventos biotecnológicos. Para não nos determos em maiores detalhes, basta mencionar a necessidade de que o pedido de patente para inventos biotecnológico seja acompanhado por depósito do microorganismo correspondente. A coordenação de uma rede de instituições credenciadas para o

recebimento de tal depósito, o controle e a fiscalização das condições de armazenagem, a investigação de atividade inventiva e de existência de novidade são tarefas que o INPI precisará desempenhar com algo além da sua atual capacidade. Isso, certamente, não é trabalho para pouco tempo.

Finalmente, é fácil imaginar que todas as divergências em torno de assunto tão novo e complexo acabarão por serem decididas nos tribunais judiciais. Se saltam aos olhos as dificuldades desse Poder para dirimir as mais simples questões, as polêmicas a respeito de patentes para inventos biotecnológicos necessitarão de muito estudo e de uma prévia formulação do entendimento jurídico a respeito da lei aprovada. Por isso, esse prazo de dez anos deve ser utilizado em toda sua plenitude pelo Poder Judiciário.

Do exposto, depreende-se que a aprovação do prazo de cinco anos para entrada em vigor da lei de patentes no que se refere aos inventos aos quais não é hoje assegurada proteção patentária é medida da maior importância para o País, motivo pelo qual apresentamos a presente emenda modificando o artigo 240 que dispõe sobre data de entrada em vigor da nova lei.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 1995



Senador NEY SUASSUNA

Foram encaminhados à publicação pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (nº 824/91, na Casa de origem), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

A Presidência esclarece aos Senhores Senadores que a Comissão de Assuntos Econômicos, no parecer proferido sobre a matéria, rejeitou as emendas nºs 148 a 159, 162, 165, 167 a 169, 235, 237 e 238, todas apresentadas por membros daquela Comissão, nos termos do disposto no inciso I do art. 122 do Regimento Interno. Tendo em vista o que dispõe o art. 124, item 1, da Lei Interna, as referidas emendas serão consideradas inexistentes quando da tramitação do Projeto em Plenário.

A matéria ficará sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, "d", do Regimento Interno, combinado com o art. 4º da Resolução nº 37, de 1995, do Senado Federal.