

EXEMPLAR ÚNICO

LEI - 9.279/1996



SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 1993

(nº 824/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

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 seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se 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 ou convenção 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 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. 5º - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

EXEMPLAR ÚNICO

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.

§ 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 Patenteáveis

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;

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

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.

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 ou convenção 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 sempre que, 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 sempre que, 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,

inclusive agrícola e extrativa e de produtos manufaturados ou naturais.

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.

§ 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 6 (seis) meses 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 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 no 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, 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.

Parágrafo único - As proibições deste artigo, observado o disposto no inciso IX do art. 10 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.

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 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, quando for o caso, a melhor forma de execução.

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.

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.

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 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.

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 da publicação do respectivo ato.

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número, título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado 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 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 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.

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 a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de fabricar, usar, vender, expor à venda, comprar, ofertar, importar, exportar ou estocar:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido por processo patenteado;

III - 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 da invenção ou modelo objeto do privilégio.

§ 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 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 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

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.

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.

§ 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.

§ 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 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 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 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 6 (seis) meses contados da concessão da 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 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

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.

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.

§ 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI.

§ 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 concessão da licença, desistir da 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 § 3º 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, 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 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 - 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.

§ 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.

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 estará 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.

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 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, 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.

§ 1º - A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º - No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 81 - O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82 - A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 83 - A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

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, 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 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 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 subsequente.

§ 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.

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.

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 § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 3 (três) meses 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 6 (seis) meses 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, 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.

§ 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 subseqüentes, 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 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.

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.

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 QUINQUÊNAL

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.

§ 3º - O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes 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 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.

Seção III

Marca de Alto Renome

Art. 125 - À 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 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 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 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 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 concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado por ele mesmo 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 E DAS ANOTAÇÕES**

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.

§ 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 subseqüentes, 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 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 seu requerimento ao INPI.

Art. 138 - Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

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 seu requerimento ao INPI.

§ 2º - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141 - Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

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, 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 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 - Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

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 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.

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, deverá conter:

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 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, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 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.

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

Art. 161 - O certificado de 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 certificado de 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

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 adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º **septies** (1) daquela Convenção.

Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeito 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 6 (seis) meses contados da data da expedição do certificado de 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 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

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 III

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 estender-se-á 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.

TÍTULO IV 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, 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.

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

Art. 186 - Os crimes deste capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

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.

TÍTULO IV 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, 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.

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

Art. 186 - Os crimes deste capítulo caracterizam-se 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

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:

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 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 utiliza-se, 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 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 V 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 de cruzeiros).

§ 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.

§ 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 paralisaada 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. 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:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

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.

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 - O Poder Executivo poderá definir, através de decreto, os contratos de transferência de tecnologia que 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 - 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.

§ 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.

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:

a) apresentados fora do prazo previsto nesta lei;

b) não contiverem fundamentação legal; ou

c) desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

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 imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 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.

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 - os despachos interlocutórios, 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 Ministro de Estado 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, que serão regidas segundo o disposto no art. 9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

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.

§ 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 matérias de que tratam as alíneas "b" e "c" do art. 9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, 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 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.

§ 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. 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, 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 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 233 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, 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 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111.

Art. 235 - Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, 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 gere 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 - Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

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) ano 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, o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e as demais disposições em contrário.

MENSAGEM Nº 192, de 1991

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Justiça, das Relações Exteriores, da Economia, Fazenda e Planejamento e Secretário da Ciência e Tecnologia, o anexo projeto de lei que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".

Brasília, em 30 de abril de 1991.

F. Collor-
FERNANDO COLLOR

E.M. INTERMINISTERIAL nº 00179

Em 22 DE ABRIL DE 1991

Excelentíssimo Senhor Presidente da República

1. Na linha das ações preconizadas para implementar a Política Industrial e de Comércio Exterior, recentemente aprovada por Vossa Excelência, uma das tarefas que se impõem ao Estado é a de criar ambiente favorável aos investimentos, com o estabelecimento de regras claras e estáveis para o exercício da atividade econômica e o funcionamento do mercado.

Dentre as medidas previstas nas diretrizes para execução da mencionada Política inclui-se a revisão do Código da Propriedade Industrial, instituído pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

2. Para essa finalidade, constituiu-se Comissão Interministerial, presidida por representante do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, e com a participação de representantes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, do Ministério das Relações Exteriores e da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República.

3. Os trabalhos da Comissão Interministerial, concluídos no prazo que lhe fora estipulado, compreenderam longos e profundos debates técnicos, dos quais participaram também especialistas do próprio INPI, ao lado de representantes de entidades da iniciativa privada, interessadas na matéria.

4. Na sua abordagem principal, os trabalhos abrangeram as duas grandes vertentes que compõem o direito da propriedade industrial - marcas e patentes -, buscando-se disciplinar os aspectos materiais e formais desse direito.

5. Cuidou-se de harmonizar a proposta legislativa com a disciplina dada à matéria pelos acordos e tratados internacionais de que participa o Brasil, incorporando-se, ainda, os avanços doutrinários já consagrados na legislação de outros países, onde são mais intensas as atividades envolvendo questões de propriedade industrial.

6. Assim sendo, Senhor Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência anteprojeto de lei da propriedade industrial. Ao fazê-lo, consideramos

oportuno ressaltar as principais inovações trazidas ao texto, as quais julgamos virem ao encontro da grande tarefa de modernizar o Estado Brasileiro, em que se empenham o Governo e a sociedade.

7. Atento aos objetivos governamentais de se compatibilizar a legislação doméstica com a prática internacional, o anteprojeto passa a admitir a patenteabilidade de produtos químicos, alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos. No entanto, em razão da necessidade de adaptação da indústria nacional ao sistema patentário que se propõe, só se expedirá patente aos mencionados produtos a partir de 01.01.93, quando se tratar de invenção de processo e, a partir de 01.01.94, no caso de invenção de produto.

8. Ampliam-se para vinte e quinze anos, respectivamente, os prazos de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade, harmonizando-se, assim, a lei brasileira com a tendência internacional.

9. O anteprojeto disciplina de forma exaustiva os direitos patentários, em harmonia com a última revisão da Convenção da União de Paris (Ata de Estocolmo de 1967, muito embora o Brasil desta não seja signatário).

Assim, a proposta prevê o alcance dos direitos, suas limitações e exaustão, tendo-se optado pelo princípio da exaustão a nível internacional e não a nível nacional, de vez que a primeira parece atender de forma mais adequada a política nacional de abertura e livre concorrência. Dentro desse entendimento, caso haja disponibilidade no mercado internacional, o produto, ainda que patenteado no Brasil, poderá ser livremente importado, desde que tenha sido produzido pelo titular da patente ou pessoa por ele autorizada.

A exaustão a nível internacional tem sido admitida pela maioria dos países que integram o GRUPO NEGOCIADOR SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL VINCULADOS AO COMÉRCIO - TRIPS- DA RODADA URUGUAI.

10. O anteprojeto incorpora diversas medidas de salvaguarda, permitindo o exercício dos direitos conferidos pela patente de forma compatível com o interesse público. Assim, a contrapartida da proteção assegurada pelo Estado ao inventor consiste no dever deste de explorar economicamente o objeto da patente, de forma a permear na estrutura social, em benefício da coletividade, os efeitos da exploração. Admite-se, em consequência, a concessão de licenças compulsórias nas situações em que o objeto da patente não esteja sendo efetivamente explorado e nos casos de interesse público e de emergência.

11. Introdúz-se a concessão da licença compulsória, como penalidade, quando configurada a prática de

infração contra a ordem econômica. Neste caso, a licença terá como objetivo principal inibir a imposição, pelo titular, de condições restritivas nos contratos de licenciamento.

Nos casos em que a licença compulsória não tenha sido suficiente para coibir o abuso do direito ao uso exclusivo conferido ao titular, prevê-se a caducidade, como uma das formas de extinção da patente cujo objeto, em consequência, cairá em domínio público.

Ressalte-se, todavia que as licenças compulsórias não são concedidas em caráter exclusivo e que o titular da patente não será obrigado a licenciar a exploração de seu objeto se comprovar ter dado início à exploração ou, então tanto, realizado sérios preparativos ou, ainda, justificar a não exploração pela existência de óbice legal.

12. No campo do direito marcário, as inovações trazidas ao anteprojeto consubstanciam as tendências internacionais.

13. As marcas coletivas e de certificação são introduzidas em nosso sistema marcário; as primeiras permitem identificar produto ou serviço provindo de uma determinada entidade, seja cooperativa ou sociedade controladora; as últimas visam atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas.

14. No campo do direito marcário, as inovações trazidas ao anteprojeto consubstanciam as tendências internacionais.

15. As marcas coletivas e de certificação são introduzidas em nosso sistema marcário; as primeiras permitem identificar produto ou serviço provindo de uma determinada entidade, seja cooperativa ou sociedade controladora; as últimas visam atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas.

16. O anteprojeto inova ao proteger o nome da empresa ou de estabelecimento, conferindo apenas ao titular, o direito de requerer o registro de marca que reproduza ou imite o elemento característico ou diferenciador do título do estabelecimento ou do nome da empresa.

17. Proíbe-se o registro, como marca, de indicações geográficas, compreendendo estas as indicações de procedência e denominações de origem. Atenua-se, com isto, a possibilidade de induzimento do consumidor a erro, protegendo-se, por outro lado, os produtores cujos bens e serviços se destacam em razão de sua origem.

18. Excepciona-se o princípio da territorialidade, reconhecendo-se à marca registrada no exterior e que, no Brasil, seja notoriamente conhecida, o direito de precedência no registro nacional. Implementa-se, com essa inovação, o art. 6º bis, da Convenção da União de Paris, de que participa o Brasil.

19. Assegura-se a livre circulação no mercado do produto com marca registrada, com a proibição ao titular de impedir que comerciantes, distribuidores e fabricantes de acessórios a utilizem segundo as práticas leais de concorrência, ficando-lhe, contudo, reservado o direito de zelar pela integridade material e reputação da marca.

20. Constitui função primordial da marca a individualização de um produto ou serviço. O objeto da tutela jurídica é, pois, aquele signo que distingue o produto ou serviço. Por isso, não mais interessa ao ordenamento jurídico a proteção de marca que já tenha se tornado genérica, na linguagem comercial, para designar produto ou serviço, já que perdida sua característica individualizadora. Assim, o anteprojeto não admite a prorrogação da vigência do registro quando a degenerescência da marca se der por culpa do titular.

21. No tocante ao processamento do registro, buscou-se simplificá-lo a fim de tornar mais ágil a tramitação administrativa. Reduziu-se, com isto, à metade, o tempo que vem sendo expendido para a emissão do certificado.

22. Alterou-se para três anos o prazo de que dispõe o titular para dar início ao uso da marca, adequando-se, assim, a legislação brasileira às tendências internacionais. Não sendo iniciado o uso naquele prazo, ocorrerá a caducidade, ressalvadas as hipóteses em que o titular comprovar as providências efetivas, por ele tomadas, para dar início ao uso da marca, ou a existência de óbice legal para fazê-lo.

23. Excluiu-se a proteção às expressões e sinais de propaganda por se tratar de criação intelectual já protegida pela lei do direito autoral.

24. O anteprojeto contempla, ainda, os crimes contra a propriedade industrial, assegurando-se, com isto, maior proteção aos direitos do inventor.


25. No que tange à matéria processual, procurou-se dotar o anteprojeto de dispositivos claros e precisos, de modo a propiciar aos interessados melhor conhecimento das regras a seguir no exercício de seus direitos e cumprimento de suas obrigações. Essa preocupação em tornar o processo mais transparente fez com que o texto resultasse mais extenso que o Código da Propriedade Industrial em vigor.


26. Ainda com relação ao processo administrativo, há de se destacar a criação de órgão colegiado com a finalidade de apreciar os recursos, assegurando-se, ao titular da patente ou da marca, e aos demais interessados, tratamento diferenciado daquele conferido aos recorrentes em processos relativos às atividades de rotina da Administração Pública, em que predomina o juízo singular.


27. A questão relativa à transferência de tecnologia foi tratada em consonância com as diretrizes da Política Industrial e de Comércio Exterior, buscando incentivar os processos de transferência e absorção de tecnologia, de importância crucial para que a indústria brasileira possa competir no exterior e oferecer ao consumo nacional produtos equivalentes àqueles a que têm acesso os cidadãos de outros países.

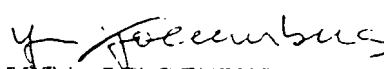
28. Finalmente, é de se registrar a exclusão de dispositivos de natureza tributária e cambial relativos a pagamento de "regalias" pela exploração de patentes, pelo uso de marcas ou pela prestação de assistência técnica, por se tratar de matéria estranha aos direitos e obrigações relativas a propriedade industrial, que o anteprojeto busca disciplinar.

Estas, Senhor Presidente, as considerações que se nos afiguram relevantes no momento em que submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei.


JARBAS PASSARINHO
Ministro da Justiça


ZÉLIA MARIA CARDOSO DE MELLO
Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento


FRANCISCO REZEK
Ministro das Relações Exteriores

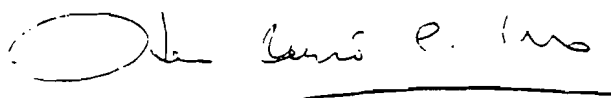

JOSÉ GOLDEMBERG
Secretário da Ciência e
Tecnologia

MENSAGEM Nº 218, de 1991

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências a fim de solicitar seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a urgência pedida com apoio no parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei que "Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial", enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº 192, de 30 de abril de 1991, tendo recebido o nº 824, de 1991, na Câmara dos Deputados, em cuja Comissão de Economia e Indústria e Comércio ora tramita.

Brasília, em 16 de maio de 1991.



LEGISLAÇÃO CITADA,

LEI Nº 5.772 — DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971

INSTITUI O CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

TÍTULO I — DOS PRIVILEGIOS

CAPÍTULO II — DAS INVENÇÕES NÃO PRIVILEGIÁVEIS

Art. 9.º — Não são privilegiáveis:

b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;

CAPÍTULO XVII — DA NULIDADE E DO CANCELAMENTO DO
PRIVILÉGIO

Art. 56 — O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido concedido contrariando o disposto nos artigos 6.º, 9.º e 13, quando não tenha sido observado o disposto no § 3.º do artigo 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta-patente.

§ 4.º — Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

TÍTULO II — DAS MARCAS DE INDÚSTRIA, DE COMÉRCIO E DE SERVIÇO
E DAS EXPRESSÕES OU SINAIS DE PROPAGANDA

CAPÍTULO IV — DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO

Art. 78 — Apresentado o pedido, será procedido o exame formal preliminar e, devidamente instruído, será protocolado.

Parágrafo único — Da certidão do depósito, se requerida, constarão hora, dia, mês, ano e número de ordem da apresentação do pedido, sua natureza, indicação de prioridade quando reivindicada, o nome e endereço completos do interessado e de seu procurador, se houver.

CAPÍTULO X — DA NULIDADE E DA REVISÃO DO REGISTRO

Art. 101 — A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando tenha infringido o disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.

§ 3.º — Da decisão caberá recurso no prazo de sessenta dias.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Publicado no DCN (Seção II), de 25-6-93



SENADO FEDERAL

Emendas de plenário oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (Projeto de Lei nº 824-D, de 1991, na 'Câmara dos Deputados), que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".

SENADORES	EMENDAS Nº
ESPERIDIÃO AMIN	259
GERALDO MELO	245, 246
JOÃO ROCHA	254
JONAS PINHEIRO	252, 253, 255, 262, 263, 264, 265
JOSÉ EDUARDO DUTRA	261
JUNIA MARISE	248, 250, 256, 258
MARINA SILVA	243
OSMAR DIAS	247
ROBERTO FREIRE	244, 257
ROBERTO REQUIÃO	242, 249
RONALDO CUNHA LIMA	251, 260

EMENDA Nº 242 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que *"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"*.

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“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 cuja legislação nacional de seu país de origem contenha os mesmos preceitos estabelecidos por esta Lei; e

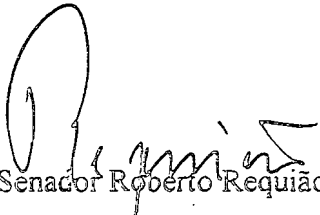
II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país cuja legislação nacional contenha os preceitos estabelecidos por esta Lei e assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.”

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa melhor especificar os termos de reciprocidade estabelecidos nesta Lei. Não se pode conceder direitos de patente a estrangeiro, pessoas física ou jurídica, cuja legislação nacional não preveja os mesmos direitos aqui concedidos. O princípio da reciprocidade é aceito internacionalmente e reconhecido também no projeto aprovado pela Câmara e pelas Comissões do Senado que analisaram a matéria. No entanto, existem lacunas e imprecisões que precisam ser aperfeiçoadas, pois um tratado pode dispor sobre termos específicos desta legislação e o pedido de patente apresentado pode estar baseado em dispositivos que não estão abrangidos pelo tratado.

A redação proposta por esta emenda visa cobrir estas lacunas para melhor proteger os interesses nacionais e reforçar o princípio da reciprocidade internacional estabelecido no projeto.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995.


Senador Roberto Requião

EMENDA Nº 243 - PLEN

**Ao PLC 115/93 - "Regula direitos e obrigações
relativos a propriedade industrial"**

Dê-se ao inciso VIII do artigo 10 a seguinte redação:

"VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal."

JUSTIFICATIVA

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93. O texto atual do projeto não considera como invenção um método terapêutico para aplicação, por exemplo em plantas, que são seres vivos. Assim, um método de combate às pragas em vegetais e na lavoura não seria considerado como invenção, o que representaria um desastroso retrocesso em termos de proteção patentária, proteção esta já provida pelo atual Código de Propriedade Industrial e acolhida plenamente pelo próprio INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), que vem seguidamente concedendo patentes nesta área.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1995.

Marina Silva

MARINA SILVA

Jose Eduardo Dutra

JOSE EDUARDO DUTRA

EMENDA Nº 243 - PLEN

Ao PLC 115/93 - "Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial"

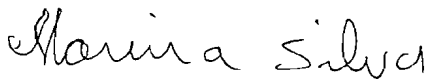
Dê-se ao inciso VIII do artigo 10 a seguinte redação:

"VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal."

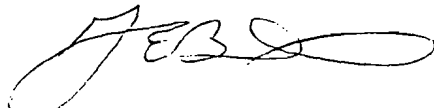
JUSTIFICATIVA

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93. O texto atual do projeto não considera como invenção um método terapêutico para aplicação, por exemplo em plantas, que são seres vivos. Assim, um método de combate às pragas em vegetais e na lavoura não seria considerado como invenção, o que representaria um desastroso retrocesso em termos de proteção patentária, proteção esta já provida pelo atual Código de Propriedade Industrial e acolhida plenamente pelo próprio INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), que vem seguidamente concedendo patentes nesta área.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1995.



MARINA SILVA



JOSE EDUARDO DUTRA

EMENDA Nº 244 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que "*Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*".

Dê-se ao inciso IX do art. 10 do PLC 115/93 a seguinte redação:

"Art. 10.

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

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.

Qualquer redação menos precisa 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.

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1995

ROBERTO FREIRE
EDUARDO SUPLICY
OSMAR DIAS
ROBERTO REGUIAO
MARINA SILVA

EMENDA Nº 244 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que "*Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*".

Dê-se ao inciso IX do art. 10 do PLC 115/93 a seguinte redação:

"Art. 10.

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

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.

Qualquer redação menos precisa 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 genótipos estrangeiros e que seriam agora, com a redação proposta, consideradas modificadas, e, portanto, patenteáveis.

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1995

ROBERTO FREIRE
EDUARDO SUPLEY
OSMAR DIAS
ROBERTO REQUIAO
MARINA SILVA

EMENDA Nº 245 - PLEN

Emenda ao PLC 115/93, que Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial

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

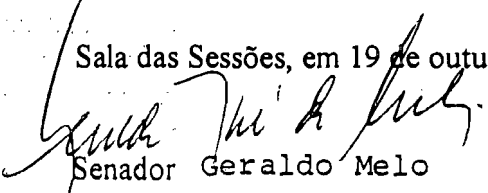
"Art. 10 -

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

Justificativa

Esta emenda aperfeiçoa a redação do PLC 115, garantindo que o patenteamento de microorganismos, determinado pelo Acordo GATT/TRIPS, se fará apenas para aqueles que tenham sido objeto da intervenção da atividade inventiva humana. Não se permite com esta redação o patenteamento de meras descobertas, excluindo do patenteamento a rica biodiversidade nacional na forma em que é encontrada na natureza.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1995


Senador Geraldo Melo

EMENDA Nº 246 - PLEN

Emenda ao PLC 115/93, que Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial

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

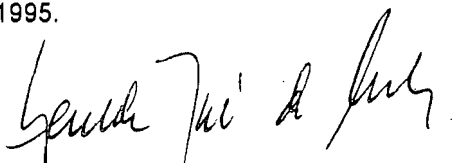
"Art 18 -

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta."

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa adequar as condições de patenteamento de microrganismos que ao disposto no Acordo GATT/TRIPS. Assim, o patenteamento se fará apenas para os microrganismos representem novidade, tenham sido objeto de atividade inventiva através da intervenção humana e tenham aplicação industrial. Com esta redação não se permite o patenteamento de meras descobertas, eliminando a possibilidade de patenteamento da vasta biodiversidade nacional na forma em que é encontrada na natureza.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995.



Senador Geraldo Melo

EMENDA Nº 247 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que *"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"*.

Acrescente-se ao art. 22 do PLC 115/93 os seguintes parágrafos

“Art. 22.

§ 1º. No caso de microrganismo transgênico e processo biotecnológico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização em um único processo industrial.

§ 2º. 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 produtos, melhorar plantas e animais ou obter, desenvolver e modificar microrganismos, para uso específico

JUSTIFICAÇÃO

Cuida-se aqui de estabelecer os limites do patenteamento de microrganismos e processos biotecnológicos para um processo industrial específico, de modo a se evitar a patente ampla de um recurso genético, que significaria um monopólio danoso ao patrimônio do País.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão de 3 parágrafos a este artigo. O 1º e 2º davam maior concretude ao especificado no art. 18, inciso III, quanto a vinculação da patente de microorganismos transgênicos e processos biotecnológicos a um único processo industrial. Na votação da Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado apenas o parágrafo 1º, que se refere a microorganismos transgênicos, tendo rejeitado o mesmo para os processos biotecnológicos. Como ambos os dispositivos contêm os mesmos termos, a decisão da Comissão de Assuntos Econômicos ficou incompleta por falta de esclarecimento quanto ao teor dos parágrafos.

A nova redação dada por esta emenda pode dar maior objetividade ao texto, reunindo num único parágrafo as disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 22, na forma em que foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça. O parágrafo 2º, que define processo biotecnológico repete a redação dada pela § 3º do texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de ressaltar a necessidade desta definição para evitar interpretações dúbias.

A permanecer o texto original poderá o mesmo se transformar na via legal de apropriação gratuita de nossa biodiversidade, em evidente conflito com o disposto na Convenção sobre Diversidade Biológica, já assinada pelo Governo brasileiro, que, no seu artigo 15, dispõe que o acesso aos recursos genéticos deverá ser regulado por legislação específica e soberana dos países signatários.

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1995

Senador

OSMAR DIAS

ROBERTO REQUIÃO

MARINA SILVA

EDUARDO SUPLICY

ROBERTO FREIRE

Osamar Dias

Roberto Requião

Marina Silva

Eduardo Suplicy

Roberto Freire

EMENDA Nº 248 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que "*Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*".

Dê-se ao art. 42 e seus incisos I e II do PLC 115/93 a seguinte redação, suprimindo-se o inciso III:

“Art. 42. Uma patente conferirá ao seu titular os seguintes direitos exclusivos:

I - quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros, sem seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses propósitos aqueles bens;

II - quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros, sem seu consentimento, usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses propósitos o produto obtido diretamente por aquele processo, ressalvado o disposto nos arts. 10 e 18.”

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda adota a exata linguagem do GATT/TRIPS em seu artigo 28, para que não parem dúvidas sobre a extensão dos direitos do titular da patente de produto e de processo. Espera-se que com esta redação estabeleça-se o consenso, uma vez que este Acordo tem sido utilizado como paradigma para o desenlace de todos os pontos polêmicos. Ao se acolher esta forma, listam-se todos os enormes direitos do titular quanto a cada tipo de patente, seja de patente ou de processo.

Implanta-se também a ressalva aos arts. 10 e 18, que tratam justamente do que não é invenção e do que não é patenteável, respectivamente, sendo perfeitamente adequado, portanto, como limitação dos direitos do titular.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1995

JUNIA MARISE
ROBERTO FREIRE
EDUARDO SUPLICY
ROBERTO REGUIAO
MARINA SILVA

EMENDA Nº 249- PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que "*Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*".

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 existir probabilidade significativa de o produto ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado, a autoridade judicial poderá exigir que o demandado prove que o processo utilizado é distinto do processo patenteado."

JUSTIFICAÇÃO

A inversão do ônus da prova é uma instituição que contraria princípios fundamentais do direito brasileiro, e deveria ser evitada, por ser instrumento de coerção. Não é possível, entretanto, excluí-la, em virtude de estar prevista no texto do Gatt/Trips, ao qual aderiu o Brasil. Assim sendo, buscamos ofertar a nossos pares um texto que, ao mesmo tempo em que atende os ditames do Gatt/Trips, define condições prévias para que apenas se faça uso dessa instituição em casos restritos, onde há presunção de uso do processo por titular não autorizado e haja reais dificuldades para que o titular possa comprovar a infração.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1995

Senador

ROBERTO REQUIAO
EDUARDO SUPPLY
MARINA SILVA
ROBERTO FREIRE

Requiao
Eduardo Suplicy
Marina Silva
Roberto Freire

EMENDA Nº 250 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que *"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"*.

Acrescente-se o seguinte artigo após o art. 44 do PLC 115/93, renumerando-se os subseqüentes:

"Art. É dever do titular da patente 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, entendendo-se a exploração efetiva por fabricação ou produção local nos limites do território nacional, de modo a atender integralmente a demanda do mercado, em quantidade e qualidade."

JUSTIFICAÇÃO

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.

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**.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1997

Senadora

Junia Marise

Eduardo Suplicy

Roberto Freire

Marina Silva

Roberto Freire

JUNIA MARISE

ROBERTO REQUIAO

EDUARDO SUPLICY

MARINA SILVA

ROBERTO FREIRE

EMENDA Nº 251 - PLEN**EMENDA ADITIVA**

(ao Projeto de Lei da Câmara nº 115/93)

Acrescente-se na Seção I, do Capítulo V, do Título I, do Projeto de Lei da Câmara nº 115/93, o seguinte artigo:

“Art. - São deveres do titular da patente:

I - desvendar integralmente o objeto da patente; e

II - iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 03 (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.”

JUSTIFICAÇÃO

Há controvérsias no entendimento sobre a expressão “exploração efetiva”, em que alguns teimam em considerá-la atendida pela simples importação. Embora o sentido da emenda do relator dê a entender que exploração local seja apenas aquela atendida por fabricação local, como aliás está expresso na exposição de motivos do relator, é preferível esclarecê-lo definitivamente por meio desta emenda.

Senado Federal, em 18 de outubro de 1995



Senador RONALDO CUNHA LIMA

EMENDA Nº 252 - PLEN

EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115/93, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

Autor:

Retirar do artigo 71 a expressão “de interesse público”, passando a ter a seguinte redação:

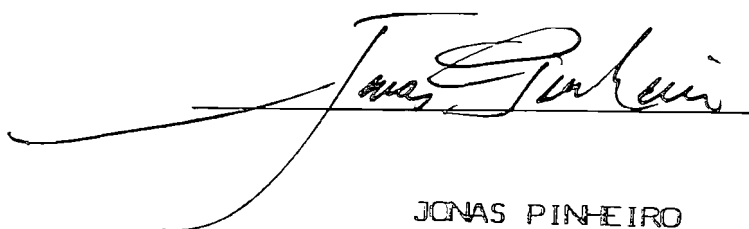
"Art. 71 - Nos casos de emergência nacional declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva para exploração de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação."

JUSTIFICAÇÃO

As licenças compulsórias, neste caso, se justificam apenas pela superveniências de situação de calamidade pública. Retira-se a expressão “por interesse público” pelo fato de tal conceito ser demasiadamente amplo, podendo, portanto, ser invocado para, injustificadamente, enfraquecer o direito de patente de produtos que estão diretamente relacionados ao bem público como produtos para a saúde, alimentação, transporte e segurança. Estes produtos com esta redação, ficariam praticamente isentados de proteção patentária, bastando para isto invocar-se qualquer razão “em nome do interesse público”.

Brasília em 20 de outubro de 1995



JONAS PINHEIRO

EMENDA Nº 253 - PLEN

EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115/93, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

Autor:

O artigo 131 passa a ter a seguinte redação:

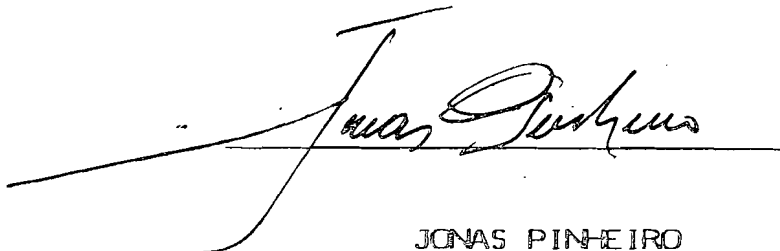
“Art. 131 - A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, embalagens, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.”

“Parágrafo único - O uso comercial de uma marca não será injustamente sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra marca ou designação, o uso em forma especial ou ainda o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa.”

JUSTIFICAÇÃO

Esta alteração é feita para compatibilizar o texto do PLC-115/93 com o texto do Artigo 20 do TRIPS, já incorporado em nossa Legislação através do Decreto Legislativo nº 30 de 15.12.94 e do Decreto nº 1355 de 30.12.94.

Brasília em 20 de outubro de 1995



JONAS PINHEIRO

EMENDA Nº 254 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que *"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"*.

Acrescente-se ao art. 132 do PLC 115/93 o seguinte inciso:

"Art. 132.

V - impedir a livre circulação de produto contido em vasilhame, recipiente ou embalagem reutilizáveis para o mesmo produto, embora fabricado ou comercializado por outrem, não havendo, neste caso, nenhuma restrição à troca de vasilhame, recipiente ou embalagem de qualquer marca por qualquer consumidor, nem à sua reutilização por outra empresa licitamente habilitada para fabricar ou comercializar o produto."

EMENDA Nº

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que *"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"*.

Dê-se à alínea b) do art. 190 do PLC 115/93 a seguinte redação:

"Art. 190.

b) produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem, ressalvado o disposto no inciso V do art. 132."

JUSTIFICAÇÃO

Há produtos comercializados em vasilhames, recipientes ou embalagens que pertencem de fato e de direito ao consumidor. Estes recipientes ostentam a marca legítima de determinada empresa, mas que é veiculada em um meio que não é propriedade da empresa, nem quando o vasilhame está em processo de reabastecimento no interior da fábrica.

O consumidor, cada vez que necessita do produto, dirige-se ao ponto de venda levando um recipiente vazio, de sua propriedade, para trocá-lo por outro, que contenha o produto adquirido. O vendedor efetua a permuta e repassa este recipiente ao industrial que o revisa, reabastece e o devolve ao mercado, dando continuidade ao ciclo de comercialização.

O texto do PLC 115/93, tal como está em sua cláusula penal relativa às marcas, irá vincular definitivamente o consumidor à marca do produto que estiver gravada em seu vasilhame, viciando a necessária concorrência que deve prevalecer no mercado e contribuindo para se criar um cartel intransponível.

Aqueles que conseguirem o predomínio na venda de vasilhames pré-marcados terão um mercado cativo para o produto envasado, uma vez que o consumidor, uma vez adquirido o recipiente, não poderá jamais comprar o mesmo produto de outro fabricante porque estaria contribuindo para a consecução de um crime.

Além disso, o consumidor, sem alternativa, poderá ter os serviços de fornecimento cada vez mais precários, pois o fornecedor não precisará se esforçar para manter suas posições de mercado.

A emenda ora proposta, ao acrescentar um inciso ao art. 132 limitando os direitos do detentor da marca e modificando a alínea b) do art. 190 descriminalizando estes casos, ao mesmo tempo em que não fere os legítimos direitos do titular da marca legítima, protege, também, a liberdade de mercado e o interesse da população consumidora.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1995.


Senador JOÃO ROCHA

EMENDA Nº 255 - PLEN

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115/93, que
“regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

Autor:

Acrescentar ao artigo 195, do PLC 115/93, o seguinte inciso XIV:

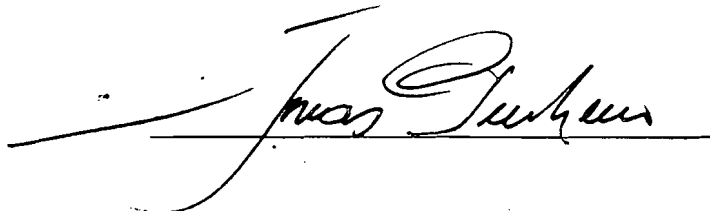
“Art. 195

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agroquímicos que utilizem novas entidades químicas ou de biotecnologia.”

JUSTIFICAÇÃO

Como se sabe o processo de autorização de comercialização, por autoridades governamentais de produtos novos farmacêuticos, agro-químicos ou de biotecnologia envolve a divulgação de dados técnicos confidenciais pertencentes a quem solicita esta autorização. Estes dados deverão ser utilizados pelas autoridades exclusivamente para a avaliação técnica destes produtos, devendo ser protegidos contra uma eventual divulgação não autorizada, o que poderia gerar práticas de concorrência desleal. esta alteração tipifica o crime de divulgação dessas informações conforme disposto no item 3 do Artigo 39 do TRIPS, já incorporado em nossa Legislação através do Decreto Legislativo nº 30 de 15.12.94 e do Decreto 1355 de 30.12.94.

Brasília em 20 de outubro de 1995



JONAS PINHEIRO

EMENDA Nº 256 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que *"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"*.

Dê-se ao art.209 do PLC 115/93 a seguinte redação:

"Art. 209. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

§ 1º. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o "caput" será proferida no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do pedido do registro.

§ 2º. 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 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 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 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 das Sessões, em 20 de outubro de 1993

Senadora

Junia Marise
Requisito

JUNIA MARISE
ROBERTO REGUIAO
MARINA SILVA
EDUARDO SUPLICY

Marina Silva
[M] Silva

EMENDA Nº 257 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".

Dê-se ao Art. 209 do PLC 115/93 a seguinte redação:

"Art. 209. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

1º A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o caput será proferida no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do pedido do registro.

2º 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.

3º O Poder Executivo fica autorizado a criar o FUNDO NACIONAL DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.

4º Sobre o valor dos contratos de transferência de tecnologia, de licenças de patentes ou marcas, averbados no INPI, incidirá contribuição para o FUNDO NACIONAL DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, para aplicação em pesquisas tecnológicas no País, à alíquota de 5% (cinco por cento).

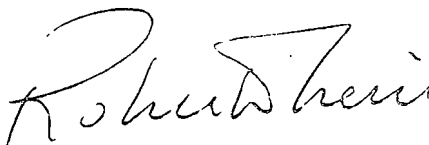
5º O recolhimento da contribuição para o FUNDO NACIONAL DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO far-se-á na data do pagamento da licença, de uma só vez ou parceladamente, conforme estipulado no contrato.

JUSTIFICAÇÃO

A idéia da criação de um fundo nacional de estímulo ao desenvolvimento tecnológico foi originalmente apresentada pelo Senador Darcy Ribeiro à CCJ, onde foi rejeitada por vícios de constitucionalidade.

Tomo a iniciativa de reapresentá-la, sanando os referidos vícios, por entender tratar-se de solução engenhosa no sentido de viabilizar o financiamento da pesquisa no Brasil.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1995.



Senador ROBERTO FREIRE

EMENDA Nº 258 - PLEN

Dê-se ao art. 227 a seguinte redação, suprimindo-se os arts. 228 e 229 e renumerando-se os subsequentes:

"Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto a produtos obtidos por meios ou processos químicos e a produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação 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, 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 das Sessões, em 20 de outubro de 1995.

JUNIA MARISE
ROBERTO REQUIAO
EDUARDO SUPPLY
ROBERTO FREIRE

EMENDA Nº 259 - PLEN

SÃO ALTERADOS OS SEGUINTE DISPOSITIVOS:

DÊ-SE AO INCISO IX DO ARTIGO 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."

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 10 O SEGUINTE PARÁGRAFO:

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

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

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

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 24

SUPRIMA-SE O § 3º DO ARTIGO 30

SUPRIMA-SE OS INCISOS V E VI DO ARTIGO 43

SUPRIMA-SE O § 2º DO ARTIGO 44

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 240 O SEGUINTE PARÁGRAFO:

"Parágrafo único - O Poder Executivo apresentará proposição legislativa sobre aplicação dos princípios de proteção da propriedade intelectual relativos

a microorganismos e aos 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."

JUSTIFICATIVA

Nos termos da alínea "c" do artigo 230 do Regimento Interno do Senado Federal apresentamos esta emenda, que em seu conjunto de alterações, objetiva a exclusão de toda e qualquer possibilidade de patenteamento de inventos biotecnológicos. O argumento principal para isso prende-se à inexistência de conhecimentos cientificamente reconhecidos, 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.

Os inventos biotecnológicos trazem consigo um grande conjunto de fatores que os diferenciam dos demais inventos, o que implica grandes dificuldades para sua inclusão no cerne das discussões referentes aos demais inventos. Com efeito, fica difícil caracterizar conceitos como atividade inventiva ou novidade, requisitos para a concessão de patentes a inventos inanimados, quando se discutem seres vivos que muito provavelmente já se encontram na natureza.

É quase unânime a opinião da sociedade brasileira - em praticamente todos os seus segmentos - em torno da inadequação da concessão de patentes para os seres vivos superiores, plantas e animais. Da mesma forma, parece de todo inconveniente a concessão de patentes para os microorganismos. De início, sua própria conceituação se mostra imprecisa conforme se a busque nos meios científicos, tecnológicos ou jurídicos. À falta de conceitos precisos, as decisões certamente hão de fundamentar-se no juízo dos tribunais, os quais serão, pretensamente, especializados no tema. Se o nosso sistema judiciário encontra-se mal aparelhado para julgar as causas mais triviais, o que dizer de matéria de tamanha complexidade?

A adoção de um sistema patenteário na área biotecnológica que venha revelar-se inadequado ao País poderá resultar em trágicas consequências para uma nação que detém grande parte da diversidade genética do planeta. Essa, aliás, não é uma opinião nossa, mas do próprio Governo Brasileiro, que em seu Relatório (oficial) para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, afirma:

" 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)"

Deve-se ressaltar a importância do conhecimento técnico em um mundo que, cada vez mais, tem a informação como sua mais importante commodity. O Brasil não detém o conhecimento que o habilite a tratar inventos biotecnológicos no cerne do seu sistema patentário. Tampouco o mundo industrializado - embora muito à frente de nosso País no que se refere ao desenvolvimento tecnológico - conseguiu formular algum sistema patentário que ofereça proteção aos inventos biotecnológicos sem trazer à tona toda sorte de contradições e de polêmicas.

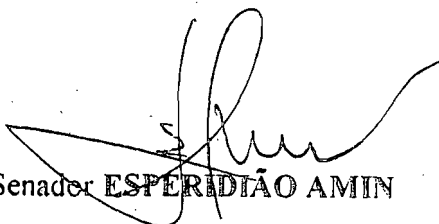
Os defensores da adoção de tal sistema pelo Brasil, cansados de tentar defender o indefensável, somente encontraram nova munição após a aprovação dos acordos incorporados à Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, sob a égide do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Um dos acordos dessa Rodada é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) que estabelece, em seu artigo 27, item 3, alínea "b", que "os membros também podem considerar não patenteáveis plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. (...)."

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, em postura bastante incomum em acordos desse tipo, 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 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, nesta 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 processos biotecnológicos, que deverá vigorar apenas a partir do ano 2.000 ou a partir da revisão da matéria pela Organização Mundial do Comércio (OMC), conforme estipulado no TRIPS (no prazo que primeiro ocorrer).

Consideramos prematura e perigosa a adoção, pelo Brasil, do sistema de proteção patenteária para os inventos biotecnológicos, motivo pelo qual apresentamos o presente conjunto de alterações que visa impedir qualquer possibilidade de patenteamento de seres vivos e inventos biotecnológicos.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1995.



Senador ESPERIDÃO AMIN

EMENDA Nº 260 - PLEN

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 os quais entrará em vigor 8 (oito) anos após sua publicação."

JUSTIFICAÇÃO

Não há nada que recomende a adoção de proteção patentária para os inventos biotecnológicos a não ser a aprovação, pelo Brasil, dos acordos incorporados à Ata

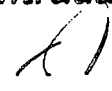
Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, sob a égide do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Um dos acordos dessa Rodada é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) que estabelece, em seu artigo 27, item 3, alínea "b", que *"os membros também podem considerar não patenteáveis plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e micro-biológicos. (...)".*

De fato, não fosse por esse compromisso assumido pelo País, a imensa gama de controvérsias que reveste o assunto recomendaria a total exclusão de menção à possibilidade de patenteamento de inventos biotecnológicos, os quais trazem consigo um grande conjunto de fatores que os diferenciam dos demais inventos, ditos inanimados.

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, a nós imposta a partir da aprovação, pelo Executivo e pelo Congresso Nacional, 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. Trata-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 na 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, poderia - e deveria - 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 oito 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 pode 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 biotecnológicos 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 um 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.

Outros setores tecnológicos, cujas invenções não eram objeto de patenteabilidade até agora, e que passam a ser objeto de patenteamento, como produtos químicos, processos e produtos farmacêuticos e alimentícios, necessitam de um período de adaptação, sem o qual se verão diante de sérias dificuldades, que podem afetar-lhes a própria sobrevivência.

Como já destacamos, o próprio texto do GATT, cuja adesão pelo Brasil foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, leva em consideração um tempo de adaptação, que pode ir até a 10 (dez) anos para os setores novos.

Preferimos, entretanto, optar por um período de 8 (oito) anos que, além de parecer razoável para essa fase

de ajustamento e adaptação, coincide igualmente com o prazo aprovado pelo Congresso Argentino. Estando o Brasil empenhado em tornar o Mercosul uma realidade, é preciso prever a necessidade de harmonizar as várias legislações, no que se refere à propriedade industrial. Se tivermos um prazo menor que o da Argentina, como está previsto no projeto do relator, as empresas brasileiras ficarão em situação de desigualdade em relação às empresas platinas. Nesse caso poderemos ter a situação de as empresas brasileiras serem impedidas de produzirem certos produtos por serem aqui patenteados por estrangeiros, ficando as empresas argentinas autorizadas a produzi-los, por sua lei não estar em vigor, e vender esses produtos no mercado brasileiro, através do Mercosul.

Do exposto, depreende-se que a aprovação do prazo de oito 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.

Brasília, 18 de outubro de 1995



Senador RONALDO CUNHA LIMA

EMENDA Nº 261 - PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824/91, na origem), que *"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"*.

Dê-se ao art. 240 do PLC 115/93 a seguinte redação:

“Art. 240. Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas no inciso III do art. 18 e a produtos obtidos por meios ou processos químicos e a produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação, 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 das Sessões, em 1992
Senador



JOSE EDUARDO DUTRA
MARINA SILVA

EMENDA Nº 262 - PLEN

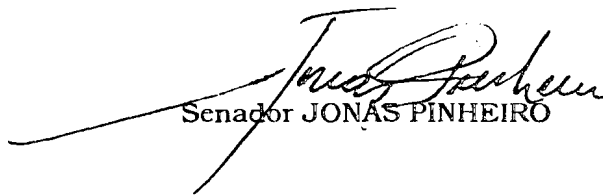
Dê-se ao inciso VIII do artigo 10, a seguinte redação:

"VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal."

JUSTIFICATIVA

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93. Este item, tal como se encontra, não considera como invenção um método terapêutico para aplicação, por exemplo em plantas, que são seres vivos. Assim, um método de combate às pragas em vegetais e na lavoura não seria considerado como invenção, o que representaria um desastroso retrocesso em termos de proteção patentária, proteção esta já provida pelo atual Código de Propriedade Industrial e acolhida plenamente pelo próprio INPI, que vem seguidamente concedendo patentes nesta área. Tal redação portanto, contraria frontalmente o disposto no artigo 65, 5º do Acordo TRIPS, inicialmente elencado.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1995.



Senador JONAS PINHEIRO

EMENDA Nº 263 - PLEN

Dê-se ao inciso IX do artigo 10, a seguinte redação:

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

JUSTIFICATIVA

Retorna-se aqui quase que completamente à redação original do PL 115/93. Tal emenda é absolutamente necessária para distinguir claramente uma descoberta (não patenteável) de uma invenção (patenteável). Os "seres vivos naturais e os materiais biológicos", naturais ou modificados pelo homem, não são considerados invenções, o que seria um total contrasenso em relação aos artigos anteriores e, em especial, se choca com a admissibilidade do

patenteamento de microorganismos prevista no artigo 18, inciso III. Ademais, visto que a vigente lei 5.772/71 não proíbe o patenteamento de seres vivos e tendo em vista que o artigo 27 do TRIPS obriga o patenteamento irrestrito de microorganismos, o atual texto do inciso acima feriria frontalmente o Acordo TRIPS em seu artigo 65, 5º supra.

Sala das Sessões, de outubro de 1995.



Senador JONAS PINHEIRO

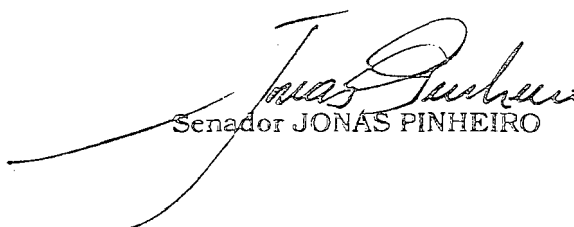
EMENDA Nº 264 - PLEN

Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 22.

JUSTIFICATIVA

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93, cujo artigo 22 não incluía nenhum parágrafo. Tal parágrafo 1º introduzido neste artigo estaria permitindo apenas ao primeiro depositante de um pedido de patente para microorganismo transgênico o direito de proteção, liberando para quaisquer terceiros o mesmo microorganismo para finalidades diferentes daquela patenteada. Isto seria o mesmo que impingir um castigo ou punição a um pesquisador que gastou seu tempo e seu dinheiro em uma pesquisa e após esta ter sido publicada através de um patente, liberá-la para terceiros sem qualquer ônus. Tal parágrafo contraria os princípios básicos do sistema de patentes, ao impedir uma proteção equitativa e abrangente do invento, e fere o Acordo TRIPS, em seu artigo 65, 5º, já que o atual Código de Propriedade Industrial não proíbe nem restringe a patenteabilidade de microorganismos.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1995.



Senador JONAS PINHEIRO

EMENDA Nº 265 - PLEN

Dê-se ao parágrafo único do artigo 24, a seguinte redação:

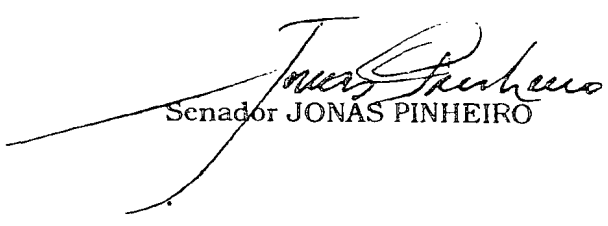
"Par. Único - No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do caput e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional."

JUSTIFICATIVA

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93. A obrigatoriedade irrestrita de suplementação por depósito de amostra de microorganismo na lei é uma arbitrariedade, além de absolutamente contrária ao disposto no artigo 65, 5º do Acordo TRIPS. O Código de Propriedade Industrial atual nada fala sobre depósitos de microorganismos, sendo pois obviamente mais amplo do que a referida emenda. A eventual necessidade de complementação por depósito do material de um pedido de patente, referente a microorganismos, nasceu da dificuldade de descrever por escrito um microorganismo. Tal complementação no entanto sempre foi opcional, devendo ser obrigatória apenas na circunstância em que não seja possível descrever de modo suficiente o microorganismo no pedido de patente e, caso ele seja essencial à realização prática do objeto do pedido.

Hoje em dia, e sobretudo após o advento da engenharia genética, tornou-se muito mais fácil fazer-se esta descrição, o que tem dispensado na maioria das vezes um tal depósito. Este depósito, entre outros, encarecerá bastante o custo final de uma patente.

Sala das Sessões, 7º de outubro de 1995.



Senador JONAS PINHEIRO

(AS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E DE
ASSUNTOS ECONÔMICOS)

Publicadas no Diário do Senado Federal, de 21.10.95