

PARECER N° , DE 2015

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 689, de 2011, do Senador Vital do Rêgo, que acrescenta § 3º ao art. 84 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, para prever a progressividade do valor da retribuição anual da patente, acrescenta § 2º ao art. 2º da Lei n° 11.598, de 3 de dezembro de 2007, para prever que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) integrará a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) e dá outra providência.

RELATOR: Senador WALTER PINHEIRO

I – RELATÓRIO

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 689, de 2011, de autoria do Senador Vital do Rêgo.

O art. 1º acrescenta o § 3º ao art. 84 da Lei n° 9.279, de 1996, com o objetivo de instituir método progressivo no tempo para o cálculo da retribuição pecuniária devida pelo depositante do pedido e pelo titular da patente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O valor da

retribuição passa a ser calculado multiplicando-se o valor previsto para o terceiro ano da data do depósito pelo número de anos decorridos após a data do depósito da patente.

O art. 2º acrescenta o § 2º ao art. 2º da Lei nº 11.598, de 2007, determinando que o INPI passe a integrar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM).

O art. 3º estabelece a vigência da Lei após cento e oitenta dias da data de sua publicação.

Finalmente, o art. 4º revoga o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996.

O autor da proposição argumenta, em sua justificção, que o aumento progressivo da retribuição anual devida pelo titular da patente se justifica pelo fato de que a sociedade, apesar de ser beneficiada por inovação crescente incentivada pela longa duração da patente, depara-se com menores benefícios ao longo do tempo, resultado de custos e ociosidade maiores em razão da menor disseminação do conhecimento que a longa proteção da patente opera. A majoração mais acentuada do valor da retribuição anual ao longo do tempo visa, portanto, incentivar a redução do prazo de exclusividade e estimular a competição entre os agentes econômicos. No mesmo sentido, a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, é motivada pelo fato de que o dispositivo amplia o prazo de proteção da patente, no caso de demora da concessão da patente por parte do INPI.

Quanto à integração do INPI à REDESIM, o autor aponta que a medida auxilia a desburocratização e a simplificação dos processos de registros de marcas e patentes.

O PLS nº 689, de 2011, foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, após análise pela presente Comissão, seguirá para a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo a esta a decisão terminativa.

Não foram apresentadas emendas.

II – ANÁLISE

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 99, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), examinar a matéria sob os aspectos econômico e financeiro e sobre ela emitir parecer.

Conforme definição clássica, patente é a concessão pública conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade de explorar comercialmente a sua invenção. Em contrapartida, é disponibilizado o acesso público sobre o conhecimento dos pontos essenciais e as reivindicações que caracterizam a novidade do invento.

A proteção da patente se faz necessária para estimular os investimentos no desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos. A sociedade se beneficia das invenções patenteadas com o acirramento da competição entre as empresas na busca pelo desenvolvimento e pela atualização tecnológica.

No entanto, os benefícios sociais da manutenção de cada patente vão se reduzindo ao longo do tempo, implicando custos crescentes e adiando a desejada difusão da invenção. Como apontado no parecer da CCJ, é comum o detentor da patente, por razões técnicas ou econômicas, manter uma patente ativa por todo o prazo concedido, que chega a vinte anos no caso de patentes de invenções, mesmo quando já não tem tanto interesse em explorar a patente comercialmente. Em alguns casos verifica-se, inclusive, abuso por parte do detentor da patente ao usá-la como instrumento de barreira tecnológica à entrada de novos concorrentes.

Para contornar esse problema, o autor do projeto toma como base a experiência de outros países, como, por exemplo, a Alemanha. Nesse país, menos de 5% das patentes permanecem em vigor durante seu prazo completo, sendo o tempo de vida médio de uma patente alemã menor do que oito anos. Além de a Alemanha possuir um sistema com dois níveis, onde invenções

importantes recebem prazo completo de vinte anos enquanto invenções menos importantes e melhorias recebem prazo de três anos, a taxa anual da patente é relativamente módica durante os primeiros anos do tempo de vida da patente, aumentando gradativamente em intervalos regulares até que o período total esteja esgotado.

Atualmente no Brasil, a anuidade do pedido de patente cresce muito pouco ao longo do tempo, o que dá margem a distorções e condutas abusivas por parte do detentor da patente. Conforme apontado no parecer da CCJ,

A elevação progressiva da taxa de retribuição será, assim, um mecanismo eficaz e inteligente a capturar a verdadeira intenção do agente econômico durante o prazo final de proteção da patente: se disposto a explorá-la com o mesmo vigor dos primeiros anos de monopólio, o incremento da retribuição anual não o desestimulará; se, ao contrário, sustenta por todo o prazo legal o direito de monopólio objeto da patente apenas para impedir que o conhecimento caia em domínio público e possa ser assim utilizado por outros empresários e consumidores, então a elevação progressiva da retribuição anual o desestimulará a manter a proteção temporal conferida à patente.

E, nesse caso, a renúncia antecipada ao direito de monopólio, derivado da patente, propiciará uma maior busca do pleno emprego dos fatores de produção envolvidos, dado que é comum encontrar um razoável número de parceiros substitutos em mercados tomados por produtos objeto de direito de propriedade industrial.”

De fato, se analisarmos a normatização vigente (Resolução nº 129, de 2014, da Presidência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial), veremos que a progressividade já existe, mas o valor máximo da anuidade, a partir do 16º ano de vigência da patente, corresponde a cerca de sete vezes o valor da patente no terceiro ano de vigência. A proposta em comento pretende que esse patamar possa chegar a vinte vezes, de forma a alcançar os efeitos esperados. Nesse caso, o valor máximo de uma anuidade no prazo ordinário, no 20º ano, chegaria a R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), e a R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) no prazo extraordinário.

Nesse contexto, consideramos de todo meritória a proposta de se prever na legislação maior progressividade da retribuição anual devida pelo

titular da patente, o que deverá trazer impactos favoráveis em termos de disseminação do conhecimento tecnológico e da inovação no Brasil. E, pelos ganhos econômicos potencialmente advindos da exploração da patente, não nos parece que os valores das anuidades resultantes possam resultar excessivamente onerosos ao seu detentor.

Também julgamos pertinente a proposta de integrar o INPI à REDESIM, já que o INPI é a entidade responsável pela concessão de direitos relativos a marcas e patentes no País e, portanto, não deveria estar fora dessa rede. Essa mudança na legislação permitirá a inclusão do INPI na tomada de decisões e elaboração de propostas para simplificar a atividade empresarial no que se refere à tramitação dos processos administrativos relacionados ao registro de marcas e patentes no Brasil, beneficiando aqueles que necessitam dos serviços prestados pelo INPI.

No entanto, para que o propósito seja alcançado, não se trata de incorporar, como proposto, o INPI à REDESIM, mas ao seu Comitê Gestor. Isso porque, no “caput” do art. 2º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, o que se tem é a criação da REDESIM, da qual participam, obrigatoriamente, todos os órgãos federais com competências e atribuições vinculadas aos assuntos de interesse da Rede. Já o parágrafo único do art. 2º define que a REDSIM “será administrada por um Comitê Gestor presidido pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e sua composição, estrutura e funcionamento serão definidos em regulamento”. Assim, embora possa um simples Decreto presidencial superar o problema, promovendo alteração ao Decreto nº 6.884, de 25 de junho de 2009, para incluir no Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM o INPI, para que o desiderato do projeto de Lei seja alcançado é mister que a alteração proposta observe a seguinte redação:

“Art. 2º Acrescente-se § 2º ao art. 2º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, com a seguinte redação, renomeando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 2º

§ 1º

§ 2º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) integrará o Comitê Gestor de que trata o § 1º.” (NR)

Quanto à revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, trata-se de suprimir, do texto legal, a regra segundo a prazo de vigência das patentes não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

O parágrafo único atualmente em vigor estabelece um prazo mínimo de validade das patentes, que atua como uma cláusula suspensiva da contagem do prazo, suprimindo de seu computo o “backlog”, que, no Brasil, acha-se entre os mais elevados do mundo. Embora seja um problema comum a diversos contextos, no caso brasileiro o *backlog* atingia, em 2005, cerca de 76 meses. Em 2010, esse prazo foi reduzido, devido a políticas adotadas para melhor adequar a força de trabalho do INPI às demandas, para cerca de 64 meses. Em 2012, o já estava reduzido para cerca de 54 meses. O INPI vem investindo fortemente na recomposição e ampliação de seu quadro de pessoal, e a partir de 2015 estima-se uma redução do *backlog* para cerca de 47 meses.

Mesmo assim, esse período ainda será superior ao verificado em países como EUA e Reino Unido, onde os prazos médios são inferiores a 40 meses. Mas representam um enorme avanço, visto que países como Canadá, Japão e Alemanha apresentava, até recentemente, prazos bastante superiores, como aponta estudo de Denis Borges Barbosa¹.

Como afirma nesse estudo Denis Borges Barbosa, a existência do direito à prorrogação do prazo de patente, em função de atraso pelo órgão estatal, não é indispensável ao sistema de proteção da propriedade industrial, nem é comum no direito internacional, podendo, mesmo, resultar em *excesso* prejudicial à difusão da inovação e sua apropriação pela sociedade.

¹ In BARBOSA, Denis Borges Barbosa. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, agosto de 2013. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf.

Se é fato que o período de validade de uma patente deve ser aquele estritamente necessário para possibilitar o retorno do investimento feito pelo titular da patente, é igualmente verdade que o Brasil, como signatário do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado nos termos do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, incorporou à sua legislação o prazo de vinte anos para a patente de invenção, como prevê aquele acordo. Assim, a Lei nacional acha-se em conformidade, nos termos do “caput” do art. 40, quanto a esse aspecto, com o TRIPS, justificando-se, portanto, a revogação do referido parágrafo único do art. 40 na forma proposta.

Finalmente, quanto aos impactos financeiros e orçamentários, entendemos que a proposição não fere as disposições contidas na Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que não implica aumento de despesa fiscal ou renúncia de receita tributária.

III – VOTO

Pelo exposto, manifestamo-nos pela **aprovação** do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 689, de 2011, com a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CAE

Dê-se, ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 689, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 2º Acrescente-se § 2º ao art. 2º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, com a seguinte redação, renomeando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 2º.....

§ 1º

§ 2º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) integrará o Comitê Gestor de que trata o § 1º.” (NR)

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 2015.

Senador DELCÍDIO DO AMARAL, Presidente

Senador WALTER PINHEIRO, Relator