



SENADO FEDERAL

Senador Jaques Wagner

Minuta

PARECER Nº , DE 2024

Da COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE), sobre o Projeto de Lei nº 2.210, de 2022 (Projeto de Lei nº 10.920, de 2018), da Câmara dos Deputados, que *altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incorporar o pedido provisório de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes.*

RELATOR: Senador **JAQUES WAGNER****I – RELATÓRIO**

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei (PL) nº 2.210, de 2022 (Projeto de Lei nº 10.920, de 2018), da Câmara dos Deputados, que *altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incorporar o pedido provisório de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes.*

O art. 1º informa o objeto do projeto de lei que é alterar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, de modo a incorporar o instituto do pedido provisório de patente, a dispensar a pessoa domiciliada no exterior da necessidade de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País quando tal obrigação não for exigível, por força de acordos internacionais, e a tornar mais ágeis os procedimentos de depósito e de exame de patentes.

O art. 2º promove alterações nos arts. 19, 32, 35 e 217 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. O art. 19 passa a prever que o requerimento do pedido de patente deve ser apresentado em língua portuguesa, mas os

documentos a que se refere podem ser apresentados em língua estrangeira, desde que acompanhados por tradução simples para a língua portuguesa, a ser juntada no ato do depósito do pedido ou nos trinta dias subsequentes, sob pena de não serem considerados no exame. O art. 32 inclui referência aos documentos citados no art. 19. O art. 35 prevê que no exame técnico o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) poderá aproveitar as buscas e utilizar como subsídios os pareceres de exame realizados e publicados por escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais, observadas as restrições previstas. O art. 217 flexibiliza a exigência de procurador para pessoa domiciliada no exterior, ao estabelecer que quando, em função de acordos internacionais, a obrigação de constituir procurados não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, o qual notificará a parte por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), para que forneça a procuração no prazo de sessenta dias corridos, contado do efetivo recebimento da notificação, sob pena de extinção da patente.

O art. 3º acrescenta os arts. 19-A e 19-B à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. O art. 19-A prevê o pedido provisório de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI. O art. 19-B determina que o pedido provisório de patente deverá ser convertido em pedido de patente, no prazo de doze meses, contado da data do depósito.

O art. 4º prevê que a Lei que resultar da aprovação do projeto de lei entrará em vigor na data da sua publicação.

O Parecer aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara dos Deputados destacou em Emenda Substitutiva ao projeto de lei que “a exigência de manutenção de procurador domiciliado no Brasil no momento inicial do pedido de registro junto ao INPI é incompatível com o Regulamento e práticas do Protocolo de Madri”, bem como que era o caso de se aproveitar a oportunidade para “acrescentar outras propostas de alterações simples que poderão agilizar o exame de patentes, relacionadas aos arts. 19, 32 e 35, contribuindo, assim, para o combate ao backlog de patentes do INPI”.

A matéria foi distribuída a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CDR) e à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT).

Não foram apresentadas emendas à proposição.

II – ANÁLISE

No que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbramos óbices ou inconformidades que impeçam a aprovação da matéria.

No tocante ao mérito da proposta, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei, na forma da Emenda Substitutiva ao final apresentada.

Com o fim de facilitar o pedido por não residentes, o projeto de lei permite a apresentação de documento em língua estrangeira, desde que a tradução do documento para a língua portuguesa seja apresentada no prazo máximo de sessenta dias, desburocratizando e tornando mais ágil assim o procedimento de registro no Brasil.

Não é necessário que o depositante mantenha procurador domiciliado no Brasil por ocasião do momento inicial do pedido de registro no INPI. Caso seja necessária a intervenção de procurador acerca da existência de demanda judicial, caberá ao INPI notificar a parte por meio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Nesse momento, sob pena de não prosseguimento do pedido, faz-se necessária a constituição de procurador. Estamos assim simplificando a exigência do não residente de ter procurador no País.

Cumprе destacar que o projeto de lei cria uma alternativa rápida e barata à demorada e cara carta rogatória ao propor procedimento que prevê a notificação da parte via INPI e OMPI para constituir procurador no prazo de sessenta dias corridos, na forma da Emenda Substitutiva ao final apresentada.

Além disso, o projeto de lei prevê o pedido provisório de patentes, de acordo com o qual se permite um pedido de patente com simplificação dos requisitos formais e com prazo de vigência. Esse pedido provisório de patentes destina-se aos interessados que ainda não tenham conseguido deter as informações necessárias para cumprir os requisitos formais para o pedido de patentes definitivo. Dessa forma, estamos propondo na Emenda Substitutiva que seja concedida ao interessado a alternativa de pedir o diferimento do exame da patente pelo prazo de até trinta e seis meses contados da data do depósito, além de permitir ao depositante efetuar alterações até o início do exame técnico.

III – VOTO

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.210, de 2022, na forma do seguinte Substitutivo.

EMENDA Nº – CRE (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI Nº 2.210, DE 2020

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para permitir o diferimento do pedido de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o início do exame técnico, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.” (NR).

“Art. 33. O exame técnico do pedido de patente poderá ser diferido em até 36 meses da data do depósito, a requerimento do depositante.

Parágrafo único. O requerimento para diferimento poderá ser realizado até a data de início do exame técnico.” (NR)

“Art. 34. Sempre que solicitado o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do pedido:

.....” (NR)

“Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, expedindo-se a respectiva carta-patente.

.....” (NR)

“Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, o requerimento conterà:

- I - dados do requerente;
- II - apresentação visual do sinal requerido; e
- III - especificação de produtos ou serviços.

§ 1º 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.

§ 2º O pagamento da retribuição relativa ao depósito e ao processamento do pedido deverá ocorrer em conformidade com as condições estabelecidas pelo INPI, sob pena de ser considerado inexistente.” (NR)

“Art. 158. Protocolizado, o pedido prosseguirá para exame de ofício, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.” (NR)

“Art. 160. Concluído o exame de ofício, será proferida decisão de:

- I – deferimento preliminar; ou
- II – indeferimento do pedido de registro.

Parágrafo único. Da decisão de deferimento preliminar não cabe recurso.” (NR)

“Art. 160-A. A decisão de deferimento preliminar será publicada 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, no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.” (NR)

“Art. 160-B. Decorrido o prazo de oposição sem interposição desta, será proferida a decisão de deferimento do pedido.” (NR)

“Art. 160-C. Interposta a oposição e decorrido o prazo de manifestação, será realizado o exame da oposição.

Parágrafo único. O exame da oposição se restringirá à análise das alegações nela contidas.” (NR)

“Art. 160-D. Concluído o exame da oposição, será proferida decisão.

§ 1º Considerada procedente a oposição, será proferida decisão de indeferimento do pedido de registro.

§ 2º Considerada improcedente a oposição, será proferida decisão de deferimento do pedido.” (NR)

“Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido.”(NR)

“Art. 217.

Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais, a obrigação prevista no *caput* não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, o qual notificará a parte por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), para que forneça a procuração de que trata o *caput* deste artigo no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contado do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto no inciso V do *caput* do art. 78, no inciso IV do *caput* do art. 119 ou no inciso IV do *caput* do art. 142 desta Lei.”(NR)

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996:

- I – os §§ 1º e 2º do art. 38;
- II – os §§ 1º e 2º do art. 158;
- III – o *caput* do art. 159;
- IV – o art. 162.

Art. 3º As alterações promovidas por esta Lei serão aplicáveis somente a pedidos de patentes e marcas protocolados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a partir da data de entrada em vigor desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala da Comissão,

, Presidente
SENADOR RENAN CALHEIROS
MDB/AL

, Relator
SENADOR JAQUES WAGNER
PT/BA