

# COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

## PROJETO DE LEI Nº 139, DE 1999

(Apensados os Projetos de Lei nº 3.562, de 2000; nº 7.066, de 2002, e nº 303, de 2003)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, modificando dispositivos que dispõem sobre direitos conferidos pela patente e a concessão de licença compulsória.

**Autor:** Deputado ALBERTO GOLDMAN

**Relator:** Deputado OSÓRIO ADRIANO

## I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 139, de 1999, do ilustre Deputado Alberto Goldman, visa a alterar o inciso IV do art. 43, o inciso I do § 1º e o § 2º do art. 68 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, os quais dispõem, respectivamente, sobre restrições dos direitos conferidos pela patente e sobre a concessão de licença compulsória.

O Autor objetiva modificar o regime atual de proteção à propriedade industrial, que, segundo entende, permite abusos e possibilita indevidamente a reserva de mercado a titulares de patentes, com repercussões negativas no mercado interno.

Segundo o Autor, pela lei em vigor, o titular de direitos de patente poderá utilizá-los para assegurar para si a importação do produto

patenteado colocado legalmente no mercado internacional, sob alegação de inviabilidade econômica de sua fabricação no território nacional, e impedi-la de ser feita por terceiros.

Com o objetivo de anular essa possibilidade, o Autor propõe em seu Projeto de Lei alterar o inciso IV do art. 43 da Lei nº 9.279/96 introduzindo a expressão “... *ou externo...*”, para estabelecer que a não aplicação da proteção dos direitos de patente prevista no artigo 42 abranja não somente os produtos colocados no âmbito do mercado interno, mas também os produtos por ele colocados no mercado externo.

Complementando o objetivo de evitar manipulações de mercado, o Autor propõe alterar o inciso I do § 1º do artigo 68 da Lei 9.279/1996, excluindo deste a expressão “...*ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação*” bem como, por consequência, o § 2º do mesmo artigo 68, excluindo deste a expressão que se refere à extinção da excepcionalidade prevista no inciso I do §1º .

Foram apensados ao PL nº 139/99 os Projetos de Lei nº 3.562/00, nº 7.066/02 e nº 303/03, que versam sobre a política nacional de patentes.

O PL nº 3.562/2000, do Deputado Raimundo Gomes de Matos, trata da licença compulsória para exploração de patente para a produção de medicamentos, nos casos de emergência ou de interesse público declarados pelo Poder Executivo, quando os medicamentos não sejam produzidos no país após o período de dois anos da concessão da patente, ou por incompatibilidade do preço de venda do medicamento com os custos dos seus insumos.

O PL nº 7.066/02, da Comissão de Legislação Participativa, trata das indenizações cabíveis por infrações aos direitos da propriedade industrial.

O PL nº 303/03, do Deputado Dr. Pinotti, também pretende alterar o art. 68 da Lei nº 9.279/96, por meio da exclusão da parte “*in fine*” da atual redação. A redação proposta é idêntica àquela do projeto principal.

O PL nº 139/99 e os apensados foram examinados pela Comissão de Seguridade Social e Família, que opinou pela rejeição de todos eles.

Em abril de 2006, o PL nº 139/99 retornou à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, sendo objeto de parecer elaborado pelo Deputado Léo Alcântara, que concluiu pela aprovação, com emenda para retificar a redação proposta para o inciso I do § 1º do art. 68, por equívoco evidente na transcrição do texto original no projeto, e pela rejeição dos PL de nºs. 3.562/00, 7.066/02 e 303/03, apensados.

Consta no processo em apreciação voto em separado apresentado pelo então Deputado Ronaldo Dimas, que concluiu pela rejeição do PL 139/99 e apensados.

Não houve apresentação de Emendas no prazo regimental, pelos membros desta Comissão.

## **II - VOTO DO RELATOR**

Temos a considerar, inicialmente, o elevado mérito do Autor em defender legítimos interesses nacionais, no que se refere à produção e comercialização dos produtos, em razão de práticas comerciais amparadas por proteção patentária mas nocivas aos consumidores e ao desenvolvimento industrial e tecnológico do nosso país. De fato, não raras vezes o consumidor brasileiro se vê à mercê da escassez ou do preço elevado de um produto, em razão de táticas comerciais postas em prática por produtor ou importador que detém direitos de exclusividade na produção e comercialização no mercado interno e externo.

Será sempre polêmico estabelecer limitações aos direitos de propriedade industrial, em função da finalidade social de produto patenteado. Esta razão impõe a adoção de leis mais claras, justamente o objetivo do projeto de lei em exame, ao propor alterações nos arts. 43 e 68 da Lei nº9.279/96.

Para contextualizar a matéria em exame, convém lembrar que o artigo 42 da Lei nº 9.279/96 confer e ao titular da patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda ou importar com estes propósitos produto ou processo por ele patenteado, assim como produto obtido por processo também por ele patenteado.

Já o art. 43 dispõe sobre os limites dos direitos do titular de patente. O seu inciso IV estabelece que os direitos acima citados não se aplicam a produto fabricado segundo patente de processo ou patente de produto, o qual foi colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Por este dispositivo aplicam-se os princípios da exaustão de direitos do titular de patente em relação a produtos colocados no mercado brasileiro por ele ou com seu consentimento. Pela exaustão de direitos, o titular da patente não pode pretender impedir terceiros de usar, colocar à venda ou vender produto que ele colocou no mercado interno.

Com a nova redação proposta pelo Autor para o inciso IV do art. 43, o produto colocado legalmente no mercado internacional, pelo titular ou por terceiro com seu consentimento, poderá ser livremente usado, importado ou comercializado em nosso País. A alteração proposta significa a incorporação do conceito de exaustão internacional de direitos ao nosso sistema jurídico, que atualmente incorpora o conceito da exaustão nacional. Entende-se como exaustão de direitos a exclusão da proteção legal da patente em relação à exclusividade na comercialização dos produtos, a partir do lançamento no mercado pelo próprio inventor, direta ou indiretamente, mantendo o titular da patente a exclusividade na sua produção.

Trata-se, na prática, de normalizar a importação paralela. Como este tipo de importação já não é considerado crime contra patente, conforme disposto no inciso II do art. 184, a nova redação retira do titular da patente o direito de impedir, na esfera cível, a importação por terceiros. Trata-se, portanto, de dispositivo que contribui para a satisfação da demanda pela via de efetiva liberdade comercial.

Quanto às duas alterações propostas ao art. 68, a saber, exclusão da expressão “ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação” da atual redação do inciso I do §1º, e a

exclusão da expressão “extinguindo-se neste caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior” da redação atual do § 2º, concordo com as preocupações do Autor quando salienta que a ressalva contida no inciso I do § 1º do art. 68 garante ao detentor da patente o mercado nacional, por meio de importação, mesmo decorrido o prazo de três anos previsto no § 5º do mesmo artigo, e, desse modo, permite-lhe estabelecer um preço ao mercado consumidor difícil de ser caracterizado como abusivo, por falta de comparação. De fato, a ressalva atual dificulta a concessão de licença compulsória e é contrária aos interesses de produtores ou industriais brasileiros que tenham capacidade econômica e técnica para produzir o objeto da patente. A alteração do § 2º do inciso II do art. 68 proposta pelo Autor é necessária para adequar a redação deste dispositivo à nova redação proposta para o inciso I do § 1º, pela qual se elimina a excepcionalidade prevista.

Finalmente, se faz necessário considerar a necessária correção do texto apresentado pelo Autor, objeto de emenda apresentada pelo Deputado Léo Alcântara, que relatou anteriormente, nesta Comissão, o presente projeto de lei.

Com relação às três proposições apensadas, observamos que o Projeto de Lei nº 3.562, de 2000, pretende criar norma legal exclusiva para concessão de licença compulsória para exploração de patente de medicamentos. Entendo que proposição não é necessária, visto que o art. 71 da Lei nº 9.279/96 permite o licenciamento compulsório nos casos de emergência nacional ou interesse público de forma ampla, o qual contém o de patente de medicamento, de fármaco ou de processo de fabricação. Este artigo está regulamentado pelo Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999, modificado pelo Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003. Já o Projeto de Lei nº 7.066, de 2002, pretende alterar os arts. 207, 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96. O art. 207 dá a possibilidade de prejudicado intentar ações cíveis no âmbito da propriedade industrial. Os arts. 208, 209 e 210 estabelecem regras para ações indenizatórias que o detentor de direito de propriedade industrial intentar para se ressarcir de prejuízos e danos causados por terceiros, nos termos da Lei de Propriedade Industrial. A matéria tratada neste projeto de lei apensado desborda do campo temático da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Finalmente, o Projeto de Lei nº 303, de 2003, propõe, para o inciso I do § 1º do art. 68 da Lei nº 9.279/96, a mesma redação anteriormente proposta no projeto de lei principal, mas não faz a adequação na

redação do § 2º, o que é necessário em função da retirada da parte “in fine” do citado inciso I do § 1º, sendo, portanto, incompleto.

Por todo o exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 139, de 1999, com a emenda modificativa anexa, e pela rejeição dos Projetos de Lei apensados de nº 3.562, de 2000, e nº 303, de 2003. Quanto ao Projeto de Lei nº 7.066, de 2002, não cabe manifestação deste Relator, por força do disposto no art. 55 do Regimento Interno da Casa.

Sala da Comissão,                      de                      de 2007.

**Deputado OSÓRIO ADRIANO**

Relator

## COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

### PROJETO DE LEI Nº 139, DE 1999

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, modificando dispositivos que dispõem sobre direitos conferidos pela patente e a concessão de licença compulsória.

### EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 1º do projeto de lei a seguinte redação:

"Art. 1º.....

.....

Art. 68. ....

§ 1º.....

*I – a não exploração 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 - .....*

§ 2º.....(NR)"

Sala da Comissão, em            de            de 2007.

**Deputado OSÓRIO ADRIANO**

Relator