

# COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

## PROJETO DE LEI Nº 6.292, DE 2013

Altera o § 1º do art. 106 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a fim de ampliar para até 1 (um) ano o prazo de sigilo do pedido de registro de desenho industrial.

**Autor:** Senado Federal

**Relator:** Deputado Antonio Balhmann

### I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei em tela expande o prazo de sigilo do pedido de registro de desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de seis meses para até um ano.

Além desta Comissão, o Projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, estando sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões em regime de tramitação ordinária. Não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

### II - VOTO DO RELATOR

A legislação de propriedade industrial configura um dos principais ativos institucionais de um país, pois garante a devida apropriação dos frutos do esforço da atividade inventiva na economia.

A definição adequada das regras pelas quais será exercido este direito de propriedade sobre as inovações é que garantirá o

sistema de incentivos econômicos a esta atividade inventiva que vise o vigor do processo de criação de riqueza.

Um dos principais objetivos do pedido de sigilo do registro de desenho industrial é evitar que este entre no chamado “estado da técnica”, o que elimina um requisito essencial do direito que é a “novidade”. Como o titular do registro pode decidir registrar em outros países, a expansão do período de sigilo pode garantir o direito de solicitar o registro em outros países sem comprometer este requisito.

Como na nova redação o prazo é de “até um ano”, a requerimento do depositante, em lugar do atual prazo fixo de 180 dias, então o projeto, além de expandir, também flexibiliza o período de sigilo que agora pode ser pedido entre um e trezentos e sessenta dias.

De outro lado, a própria Justificativa do projeto de lei pelo Senador autor original da proposta Valdir Raupp, aponta um problema da expansão do período de sigilo: como o prazo de prioridade começa a correr com o depósito, mas a exploração econômica só pode iniciar após terminado o período de sigilo, a expansão deste prazo acaba por reduzir o tempo total de proteção.

A expansão do período de sigilo, portanto, poderia melhorar as condições de solicitação de proteção em outras jurisdições, mas às custas de reduzir o período de proteção no país.

Na redação do projeto, no entanto, este é um problema a ser resolvido pelo próprio solicitante do registro. Na verdade, como o prazo é flexibilizado não só para cima como para baixo, o período de sigilo requerido pode ficar inclusive inferior aos 180 dias da lei atual.

Como é o titular do direito quem tem melhores condições de avaliar qual dos problemas é mais agudo, perder o requisito de “novidade” para registro em outros países ou encurtar o prazo de proteção, faz sentido delegar àquele a decisão do prazo para algo mais curto (menos que seis meses) ou mais longo (até um ano).

Esta flexibilização do pedido de sigilo, no entanto, pode ser ainda mais aprimorada. Como destacado acima, realiza-se uma flexibilização neste projeto de lei quanto ao prazo do sigilo no momento em que ele é solicitado. É possível, não obstante, que o solicitante poucos meses depois da solicitação prefira antecipar a proteção em lugar de garantir a “novidade” de seu pedido em outras jurisdições. Isto pode acontecer

simplesmente porque algumas oportunidades podem aparecer antes do esperado no país e/ou os planos de registrar em outras jurisdições tenha sido antecipado ou mesmo abandonado. Assim, é preferível ao solicitante retirar o pedido de sigilo, o que implicará a fruição imediata da proteção. Para incorporar esta possibilidade, propomos permitir que o solicitante retire o pedido de sigilo a qualquer tempo, desde que dentro do período solicitado conforme o novo § 1º do art. 106 modificado por este projeto de lei.

Assim, se o solicitante pediu 8 meses de sigilo, poderá retirar o pedido a qualquer tempo dentro desses 8 meses e conseguir a proteção imediata. Para contemplar tal hipótese, propomos que o caput do art. 105 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 fique com a seguinte redação:

*“Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado, desde que dentro do período indicado na solicitação.”*

Assim, enquanto a letra do projeto de lei nº 6.292, de 2013 conferiria uma “flexibilização ex-ante” ao pedido de sigilo, o nosso acréscimo permitiria uma “flexibilização ex-post” ampliando a margem de manobra do solicitante em sua estratégia de proteção do desenho industrial.

Tendo em vista o exposto, somos favoráveis à **APROVAÇÃO** do Projeto de Lei nº 6.292, de 2013 na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, em            de            de 2014.

Deputado Antonio Balhmann  
Relator