

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE LEI Nº 1.787, DE 1996 (MENSAGEM Nº 322, DE 1996)

Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados.

Autor: PODER EXECUTIVO

Relator: Deputado JÚLIO SEMEGHINI

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 1.787, de 1996, oferecido pelo Poder Executivo, propõe norma específica para proteção da propriedade intelectual de topografia de circuitos integrados, definindo os direitos assegurados ao criador de topografia, os procedimentos para a solicitação do correspondente registro, o processamento do mesmo, o tratamento dado às licenças para sua exploração e as sanções e penalidades pela violação às disposições previstas.

O Projeto foi enviado a esta Comissão na legislatura anterior, para o exame do seu mérito. A matéria recebeu dez emendas, todas de autoria do nobre Deputado INÁCIO ARRUDA., bem assim voto em separado do mesmo parlamentar, manifestando-se contra a proposta. Esta egrégia Comissão, porém, não chegou a concluir a apreciação do assunto.

Na atual legislatura, a proposição foi novamente submetida a esta Comissão. Transcorrido o prazo regimental de cinco sessões, foram apresentadas quatro emendas, todas de autoria do ilustre Deputado WALTER PINHEIRO.

Cabe-nos, portanto, examinar o mérito da iniciativa em

exame e das emendas a esta oferecidas, nos termos do art. 32, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

II – VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 1.787, de 1996, agrega-se ao conjunto de medidas modernizadoras da legislação brasileira de informática e propriedade intelectual que apreciamos nesta Casa, incluindo-se nesse rol a revisão da Lei de Informática e a regulamentação da assinatura digital e do comércio eletrônico.

Sendo os circuitos integrados a base dos produtos de informática, agregando alta tecnologia tanto no seu desenho quanto em sua produção, fazia-se necessária uma base legal que protegesse a propriedade intelectual sobre a sua topografia. Tal proteção será “sui generis”, uma vez que a matéria não é passível de proteção por patente ou por direito autoral, como esclarece a Exposição de Motivos que encaminha a proposição.

Esse caminho já foi trilhado por países mais desenvolvidos, tendo sido exaustivamente debatido em reuniões multilaterais, especialmente durante a negociação que culminou no Tratado sobre Propriedade Intelectual de Circuitos Integrados, concluído em Washington, em 1989, e na Rodada Uruguai do GATT, que tratou do tema no âmbito do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido como Acordo TRIPS.

Corretamente, a proposição concede a proteção independentemente da fixação da topografia, ou seja, protege-se o trabalho intelectual de concepção do circuito sem ser necessária a sua implementação num produto real.

Cabe lembrar que, para o caso específico do Brasil, país com pouca expressão industrial na área de fabricação de circuitos integrados,

mas com competência técnica para projetá-los, esta proposição apresenta particular benefício. Mas não opta por soluções meramente cartoriais. Protege, igualmente, pedidos de registros provenientes do exterior, fornecendo a segurança necessária para que o capital vinculado às modernas tecnologias tenha tranqüilidade para instalar-se em nosso País.

O prazo de proteção, fixado em dez anos, coaduna-se com o recomendado no Acordo do GATT (art. 38 do Acordo TRIPS). Dada a rápida evolução da tecnologia eletrônica, o prazo é mais do que suficiente para manter os incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento de novos circuitos.

Os direitos do titular e as vedações a terceiros impedem a importação, venda e distribuição de produtos que usem, sem consentimento do titular, uma topografia protegida na forma da lei. Mais uma vez há total compatibilidade com o Acordo do GATT (art. 36 do TRIPS).

Dada sua característica de insumo básico para uma infinidade de produtos, poderá ocorrer a situação de um fabricante ou comerciante utilizar em seus produtos, sem prévio conhecimento, circuitos protegidos vendidos ilicitamente. O Acordo do GATT trata especificamente deste ponto no art. 37 do TRIPS. O inciso IV do artigo 15 do projeto de lei também ressalva esta possibilidade, admitindo a boa fé mas definindo os direitos do titular quanto à remuneração.

Ainda mantendo a compatibilidade com o art. 37 do TRIPS, o projeto prevê, nos seus arts. 28 e 34, situações de licenciamento compulsório para manter a livre concorrência ou evitar abuso do poder econômico, resguardando, assim, os interesses maiores da sociedade.

Atendendo aos preceitos normalmente constantes em normas de Propriedade Intelectual, o projeto define critérios para identificação do titular dos direitos, especifica as rotinas necessárias para o registro de proteção de uma topografia, caracteriza claramente o que vem a ser uma topografia original e enumera as sanções e penalidades para os infratores da norma.

É, portanto, uma proposição cuidadosamente elaborada,

coerente com os acordos internacionais e compatível com as necessidades de modernização do País. Demanda, porém, aperfeiçoamentos, alguns dos quais propostos nas emendas apresentadas, que passamos a analisar.

Emenda nº 1/96 - Concordamos com a necessidade de uma maior adequação do texto do parágrafo único do art. 15 às orientações do TRIPS. Propomos, entretanto, no Substitutivo que oferecemos, uma redação mais clara quanto ao pagamento, ao titular, dos direitos referentes aos produtos em estoque ou previamente encomendados. Discordamos, porém, da transferência do parágrafo único do art. 14 para o art. 15, com a mudança de redação proposta. No texto original do projeto não há, na nossa opinião, incompatibilidade com o TRIPS, como alega o nobre Deputado. Além disso, por tratar dos direitos do titular e não da limitação dos direitos, sua localização mais adequada parece-nos ser no próprio art. 14. Acatamos, portanto, a emenda, na forma do Substitutivo ora oferecido.

Emenda nº 2/96 - Concordamos com a proposta do nobre Deputado Inácio Arruda, inclusive com sua justificativa, na forma do Substitutivo.

Emenda nº 3/96 - Concordamos com a concepção da emenda, mas entendemos que a mesma já está consubstanciada no inciso III do artigo 15. Preservamos, no Substitutivo, a sua concepção.

Emenda nº 4/96 - A emenda proposta define, previamente, que, em caso de abuso de poder econômico, o titular não será remunerado pela concessão de licença compulsória. A redação original compatibiliza-se com o preconizado no art. 31, alínea H, do TRIPS, prevendo que o abuso será levado em consideração para o estabelecimento da remuneração, mas não necessariamente definindo que a mesma será nula. Discordamos, em suma, da posição, votando pela rejeição da emenda.

Emenda nº 5/96 – Concordamos que a reprodução para fins de pesquisa e estudo, justificada pelo nobre autor da emenda, deva ser resguardada. Entendemos, porém, que o inciso I do art. 15 do texto original já trata adequadamente o tema, não havendo necessidade do aditamento proposto.

Emenda nº 6/96 - Mantendo-se o texto original do projeto, o prazo máximo de proteção será de dez anos, pois a data de início será a que tiver ocorrido primeiro entre a de depósito e a de exploração. Adotando-se o texto da emenda, o prazo de proteção ficaria igual ou maior, podendo ir ao limite de doze anos após a exploração, já que o art. 11 prevê arquivamento de pedido com exploração superior a dois anos. Por isso, não concordamos com o texto da emenda.

Emenda nº 7/96 - Na nossa opinião, o acréscimo da expressão "no interesse público" restringe, ao invés de generalizar, o texto do artigo. Assegurar a livre concorrência e prevenir abusos de poder econômico são, em geral, atos visando ao interesse público (sendo, pois, redundante a expressão) e o texto original abrange, eventualmente, alguma situação em que o interesse público seja apenas indiretamente atingido. Somos, em suma, contrários ao aditamento proposto.

Emenda nº 8/96 - O parágrafo primeiro estabelece que o empregado terá direito a, no mínimo, metade dos ganhos resultantes da exploração. Trata-se, a nosso ver, de imposição descabida e desconhecemos a existência de legislação, nos países desenvolvidos, que tenha orientação similar. Se for o caso de haver uma remuneração especial ao empregado, ela deverá ser estabelecida previamente em contrato de trabalho ou prestação de serviços, conforme prevê o "caput" do art. 6º. Ir além disso redundaria apenas, no nosso entender, em dificultar o investimento, no Brasil, das empresas com capacitação tecnológica na área. Preferimos, portanto, a redação original. Quanto ao parágrafo segundo, não temos objeções a fazer, incorporando-o ao Substitutivo. Já a redação proposta ao terceiro parágrafo restringe a referência aos parágrafos anteriores, deixando de lado o "caput" do artigo, que também deve ser referenciado. Assim sendo, preferimos a redação da proposta original. Somos, pois, pela aprovação parcial desta emenda, na forma do Substitutivo.

Emendas nº 9/96 e 10/96 - Não pudemos identificar conseqüências nefastas que poderiam advir da dispensa de legalização consular. O texto original do projeto determina essa dispensa em seus arts. 5º, § 3º, e 41, §

1º. A Lei de Patentes (Lei nº 9297/96) também recomenda essa dispensa em situações análogas (art. 16, § 6º e art. 216, § 1º), o que nos parece agilizar o processo para empresas estrangeiras interessadas em investir no País. Somos, pois, contrários a ambas as emendas.

Emenda nº 1/99 – Compreendemos a preocupação do ilustre autor da emenda. No entanto, a redação do art. 28 não deixa dúvidas quanto às condições para a solicitação de licença compulsória, sendo, a nosso ver, desnecessária a modificação sugerida.

Emenda nº 2/99 – A retirada do pedido durante o período de sigilo não produz qualquer efeito, conforme a redação da proposta original. A preocupação do autor encontra-se, portanto, atendida no texto, sem que haja necessidade de aditar-se a expressão sugerida.

Emenda nº 3/99 e 4/99 – Respeitamos a visão do nobre autor destas emendas, de que o empregado deva compartilhar com o empregador dos ganhos decorrentes da aplicação do direito sobre a topografia. No entanto, entendemos que o projeto de topografias é uma atividade intensiva em capital, cabendo ao empregador arcar com os seus custos e, conseqüentemente, fazer jus aos direitos de propriedade sobre o desenho resultante. Aplicam-se ao caso as mesmas observações feitas à Emenda nº 8/96, de modo que estas emendas serão acatadas parcialmente, na forma do Substitutivo.

Em complementação às emendas propostas pelos ilustres Deputados Inácio Arruda e Walter Pinheiro, entendemos haver necessidade de uma modificação para maior clareza da proposição. No art. 7º, § 1º, ao tratarmos da proteção concernente uma topografia que resulte da combinação de elementos pré-existentes, modificamos a redação original, de forma a contemplar os casos em que se adote a combinação de topografias previamente protegidas, cujo uso tenha sido autorizado pelos detentores dos respectivos direitos. Ainda no art. 7º, como o seu § 3º define, corretamente, que a proteção da lei independe da fixação da topografia, fica caracterizado um conflito com o art. 9º, inciso IV, que exige, para o pedido de registro, a declaração de exploração anterior. Neste

sentido, no Substitutivo compatibilizamos os textos, exigindo a declaração apenas no caso de existência de exploração anterior. No art. 15, inciso III, preferimos a expressão “colocar em circulação”, mais genérica, em lugar de “comercializar”. Modificamos, ainda, a pena de reclusão prevista na proposição original para os crimes ali tipificados, preferindo a detenção, de modo a compatibilizar o texto com a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que trata da propriedade industrial. Retiramos, ainda, o parágrafo único do art. 37, por considerar que se trata de disposição imprecisa, que estimularia a calúnia, pois cabe ao juízo, e não ao ofendido, a determinação da autoria do crime. Além disso, o art. 40 já estabelece prazo adequado para a prescrição da ação.

Em face do exposto, VOTO pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 1787, de 1996, pela APROVAÇÃO das Emendas nº 1/96, nº 2/96, nº 3/96, nº 8/96, nº 3/99 e nº 4/99, na forma do Substitutivo ora apresentado, bem como pela REJEIÇÃO das Emendas nº 4/96, 5/96, 6/96, 7/96, 9/96, 10/96, 1/99 e 2/99.

Sala da Comissão, em de de 2001.

Deputado JÚLIO SEMEGHINI

Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 1.787, DE 1996

(MENSAGEM Nº 322, DE 1996)

Dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual de circuitos integrados.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece as condições de proteção das topografias de circuitos integrados.

Art. 2º Os direitos estabelecidos nesta Lei são assegurados:

I – aos nacionais e aos estrangeiros domiciliados no País; e

II – às pessoas domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou equivalentes.

Art. 3º O disposto nesta Lei aplica-se também aos pedidos de registros provenientes do exterior e depositados no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil.

Art. 4º Para os fins desta Lei, adotam-se as seguintes definições:

I – “circuito integrado” significa um produto, em forma final ou intermediária, com elementos, dos quais pelo menos um seja ativo, e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica.

II – “topografia de circuitos integrados” significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

CAPÍTULO II – DA TITULARIDADE DA PROTEÇÃO

Art. 5º Ao criador da topografia de circuito integrado será assegurado o registro que lhe garanta a proteção nas condições desta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se criador o requerente do registro.

§ 2º Quando se tratar de topografias realizadas conjuntamente por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais para ressalva dos respectivos direitos.

§ 3º A proteção poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do criador, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário determinar que pertença a titularidade, dispensada a legalização consular dos documentos pertinentes.

Art. 6º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário, os direitos relativos a topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário, em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de

negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora do vínculo.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á a remuneração convencional.

§ 2º Pertencerão exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida sem relação com o contrato de trabalho ou de prestação de serviços e sem a utilização de recursos, informações técnicas, segredos industriais, materiais, instalações e equipamentos do empregador.

§ 3º O mesmo tratamento será aplicado a bolsistas, estagiários e assemelhados.

CAPÍTULO III - DAS TOPOGRAFIAS PROTEGIDAS

Art. 7º A proteção prevista nesta Lei só se aplica a topografia que seja original, no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.

§ 1º Uma topografia que resulte de uma combinação de elementos e interconexões comuns, ou que incorpore, com a devida autorização, topografias protegidas de terceiros, somente será protegida se a combinação, considerada como um todo, atender ao disposto no “caput” do presente artigo.

§ 2º A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da mesma.

§ 3º A proteção conferida nesta Lei independe da fixação da topografia.

Art. 8º A proteção depende do registro, que será efetuado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

CAPÍTULO IV - DO PEDIDO DE REGISTRO

Art. 9º O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia e atender as condições legais regulamentadas pelo INPI, devendo conter:

I – requerimento;

II – descrição da topografia e de sua correspondente função;

III – desenhos ou fotografias da topografia, essenciais para permitir sua identificação e caracterizar sua originalidade;

IV - declaração de exploração anterior, se houver, indicando a data de seu início;

V – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido de registro.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 10 A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, o pedido poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses, contados da data do depósito, após o que será processado conforme disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Durante o período de sigilo, o pedido poderá ser retirado, com devolução da documentação ao interessado, sem produção de qualquer efeito, desde que o requerimento seja apresentado ao INPI até um mês antes do fim do prazo de sigilo.

Art. 11 Protocolizado o pedido de registro, o INPI fará exame formal, podendo formular exigências, as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. Será também definitivamente arquivado o pedido que indicar uma data de início de exploração anterior a dois anos da data do depósito.

Art. 12 Não havendo exigências ou sendo as mesmas cumpridas integralmente, o INPI concederá o pedido de registro, publicando-o na íntegra e expedindo o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro deverão constar o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início de exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia.

CAPÍTULO V – DOS DIREITOS CONFERIDOS PELA PROTEÇÃO

Art. 13 A proteção da topografia será concedida por dez anos, contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro.

Art. 14 O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros, sem o consentimento do titular:

I – reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;

II – importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida;

III – importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

Parágrafo único. A realização de qualquer dos atos acima previstos por terceiro não autorizado, entre a data do início da exploração ou do depósito do pedido de registro e a data de concessão do registro, autorizará o titular a obter, após dita concessão, a indenização que vier a ser fixada judicialmente.

Art. 15 Os efeitos da proteção prevista no artigo 14 não se aplicam:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa;

II – aos atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia, que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica a protegida;

III – aos atos que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulação pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento;

IV – aos atos descritos nos incisos II e III do artigo 14, praticados ou determinados por quem não sabia, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, ou não tinha base razoável para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida ilicitamente.

Parágrafo único. No caso do inciso IV desde artigo, após devidamente notificado, o responsável pelos atos ou sua determinação poderá efetuar tais atos com relação aos produtos ou circuitos integrados em estoque ou previamente encomendados, desde que, com relação a esses produtos ou circuitos, pague, ao titular do direito, a remuneração equivalente à que seria paga no caso de uma licença voluntária.

CAPÍTULO VI – DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 16 O registro extingue-se:

I – pelo término do prazo de vigência;

II – pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressalvado o direito de terceiros;

III – por decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. Extinto o registro, o objeto da proteção cai em domínio público.

CAPÍTULO VII - DA NULIDADE

Art. 17 O registro de topografia de circuito integrado será declarado nulo judicialmente se concedido em desacordo com as disposições desta Lei, especialmente quando:

I – a presunção do § 1º do artigo 5º provar-se inverídica;

II – a topografia não atender ao requisito de originalidade consoante o artigo 7º;

III – os documentos apresentados, conforme disposto no artigo 8º, não forem suficientes para identificar a topografia, e

IV – o pedido de registro não tiver sido depositado no prazo definido no parágrafo único do artigo 11.

§ 1º A nulidade poderá ser total ou parcial.

§ 2º A nulidade parcial só ocorre quando a parte subsistente constitui matéria protegida por si mesma.

§ 3º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do início de proteção definida no artigo 13.

§ 4º No caso de inobservância do disposto no § 1º do artigo 5º, o criador poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

Art. 18 É competente para as ações de nulidade a Justiça Federal com jurisdição sobre a sede do INPI, o qual será parte necessária no feito.

Art. 19 A arguição de nulidade somente poderá ser formulada durante o prazo de vigência da proteção.

§ 1º A ação de nulidade poderá ser cumulada com pedido de indenização, limitados os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores a formulação do pedido.

§ 2º A nulidade poderá ser argüida a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Art. 20 Declarado nulo o registro, será cancelado o respectivo certificado.

CAPÍTULO VIII - DAS CESSÕES E DAS ALTERAÇÕES NO PEDIDO DE REGISTRO

Art. 21 Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderão ser objeto de cessão.

§ 1º A cessão poderá ser total ou parcial, devendo, neste caso, ser indicados os percentuais correspondentes.

§ 2º O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem assim de duas testemunhas, dispensada a legalização consular.

Art. 22 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 registro, e

III – das alterações de nome, sede ou endereço do titular.

Art. 23 As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros depois de publicadas no órgão oficial do INPI, ou, à falta de publicação, sessenta dias após o protocolo da petição.

CAPÍTULO IX - DAS LICENÇAS E DO USO NÃO AUTORIZADO

Art. 24 O titular do registro de topografia de circuito integrado poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado ficará investido de legitimidade para agir em defesa do registro.

Art. 25 O INPI averbará os contratos de licença para produzir efeitos em relação a terceiros.

Art. 26 Salvo estipulação contratual em contrário, na hipótese de licenças cruzadas, a remuneração relativa a topografia protegida licenciada não poderá ser cobrada de terceiros que adquirirem circuitos integrados que a incorporem.

Parágrafo único. A cobrança ao terceiro adquirente do circuito integrado somente será admitida se esse, no ato da compra, for expressamente notificado desta possibilidade.

Art. 27 O Governo poderá fazer uso público não-comercial das topografias protegidas, diretamente ou através de terceiros sob sua autorização, obedecidas, *mutatis mutandis*, as condições previstas nos incisos III, IV, V e VI do artigo 30 e no artigo 32.

Art. 28 Se o Poder Público souber ou tiver base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que há um registro vigente, o titular deverá ser prontamente informado desse uso.

Art. 29 Poderão ser concedidas licenças compulsórias para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade.

Art. 30 Na concessão das licenças compulsórias deverão ser obedecidas as seguintes condições e requisitos:

I – o pedido de licença será considerado com base no seu mérito individual;

II – o requerente da licença deverá demonstrar que resultaram infrutíferas, em prazo razoável, as tentativas de obtenção da licença, em conformidade com as práticas comerciais normais;

III – o alcance e a duração da licença serão restritos ao objetivo para os quais a licença for autorizada;

IV – a licença terá caráter de não-exclusividade;

V – A licença será intransferível, salvo se em conjunto com a cessão, alienação ou arrendamento do empreendimento ou da parte que a explore;

VI – a licença será concedida para suprir predominantemente o mercado interno.

§ 1º As condições estabelecidas nos incisos II e VI não se aplicam quando a licença for concedida para remediar prática anticompetitiva ou desleal, reconhecida em processo administrativo ou judicial.

§ 2º As condições estabelecidas no inciso II também não se aplicam quando a licença for concedida em caso de emergência nacional ou de outras circunstâncias de extrema urgência.

Art. 31 O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular do registro.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias, findo o qual, sem manifestação do titular, considerar-se-á aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar prática comercial anticompetitiva ou desleal deverá juntar documentação que a comprove.

§ 3º Quando a licença compulsória requerida com fundamento no artigo 28 envolver alegação de ausência de exploração ou exploração ineficaz, caberá ao titular do registro comprovar a improcedência dessa alegação.

§ 4º Em caso de contestação, o INPI realizará as diligências indispensáveis à solução da controvérsia, podendo, se necessário, designar comissão de especialistas, inclusive de não-integrantes do quadro da autarquia.

Art. 32 O titular deverá ser adequadamente remunerado, segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa remuneração, o valor econômico da licença concedida.

Parágrafo único. Quando a concessão da licença se der com fundamento em prática anticompetitiva ou desleal, esse fato deverá ser tomado em consideração para estabelecimento da remuneração.

Art. 33 Sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses dos licenciados, a licença poderá ser cancelada, mediante requerimento fundamentado do titular dos direitos sobre a topografia, se e

quando as circunstâncias que ensejaram a sua concessão deixarem de existir e for improvável que se repitam.

Parágrafo único. O cancelamento previsto no *caput* poderá ser recusado se as condições que propiciaram a concessão da licença tenderem a ocorrer novamente.

Art. 34 O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da proteção no prazo de um ano, admitida:

I – uma prorrogação, por igual prazo, desde que tenha o licenciado realizado substanciais e efetivos preparativos para iniciar a exploração ou existam outras razões que a legitimem;

II – uma interrupção da exploração, por igual prazo, desde que sobrevenham razões legítimas que a justifiquem.

§ 1º As exceções previstas nos incisos I e II somente poderão ser exercitadas mediante requerimento ao INPI, devidamente fundamentado e no qual se comprovem as alegações que as justifiquem.

§ 2º Vencidos os prazos referidos no *caput* e seus incisos, sem que o licenciado inicie ou retome a exploração, extinguir-se-á a licença.

Art. 35 O licenciado ficará investido de legitimidade para agir em defesa do registro.

CAPÍTULO X - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Art. 36 Viola direito do titular de topografia de circuito integrado quem, sem sua autorização, pratica algum dos atos previstos no artigo 14, ressalvado o disposto no artigo 15.

§ 1º Se a violação consistir na reprodução, importação, venda, manutenção em estoque, ou distribuição por outro modo, para fins comerciais, de topografia protegida ou circuito integrado que a incorpore.

Pena: detenção, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º A pena de detenção será aumentada de um terço à metade se:

I – o agente for ou tiver sido representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro, ou, ainda, do seu licenciado, ou

II – o agente incorrer em reincidência.

§ 3º O valor das multas, bem como sua atualização ou majoração, será regido pela sistemática do Código Penal.

Art. 37 Nos crimes previstos no artigo 36 somente se procede mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público.

Art. 38 A ação civil ou penal, e seus procedimentos preparatórios, inclusive inquérito policial, com base em violação de direito relativo a propriedade intelectual sobre topografia de circuito integrado, correrão em segredo de justiça.

Parágrafo único. As diligências preliminares de busca e apreensão, em ações cíveis ou penais, serão precedidas de vistoria por dois peritos, podendo o juízo ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas em violação a direito de titular, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de terceiros.

Art. 39 Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.

§ 2º Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.

§ 3º Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas neste e no artigo anterior, agindo de má fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil.

Art. 40 Prescreve em cinco anos o direito de ação, contados da ciência do fato ou ato ilícito.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41 Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente habilitados.

§ 1º O instrumento de procuração redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular, deverá ser acompanhado por tradução pública juramentada.

§ 2º A procuração, quando não apresentada inicialmente, deverá ser apresentada em até sessenta dias contados do primeiro ato da parte no processo, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 42 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.

Parágrafo único. O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na forma deste artigo será de sessenta dias.

Art. 43 O INPI não conhecerá da petição:

I – apresentada fora do prazo legal;

II – apresentada por pessoa sem legítimo interesse na relação processual;

III – desacompanhada do comprovante de pagamentos da respectiva retribuição no valor vigente a data de sua apresentação.

Art. 44 Não havendo expressa estipulação contrária nesta Lei, o prazo para a prática de atos será de sessenta dias.

Art. 45 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 razão legítima.

Parágrafo único. Reconhecida a razão legítima, a parte praticará o ato no prazo que lhe assinar o INPI.

Art. 46 Os prazos começam a correr, salvo expressa disposição em contrário, a partir do primeiro dia útil após a intimação.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, a intimação será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 47. Pelos serviços prestados de acordo com esta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do Ministro de Estado a que estiver vinculado o INPI.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor no prazo de seis meses, contados da data de sua publicação.

Sala das Sessões, em de de 2001.

Deputado JÚLIO SEMEGHINI
Relator