



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 6.292-A, DE 2013 **(Do Senado Federal)**

PLS nº 461/2012

Ofício nº 1.983/2013 - SF

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; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. ANTONIO BALHMANN).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)**

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:

- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão

O **Congresso Nacional** decreta:

Art. 1º O § 1º do art. 106 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 106

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de até 1 (um) ano, contado da data do depósito, após o que será processado.

.....”

(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 4 de setembro de 2013.

Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI
--

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....

TÍTULO II
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

.....

CAPÍTULO III
DO PEDIDO DE REGISTRO

.....

**Seção III
Do Processo e do Exame do Pedido**

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

.....

.....

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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 11 de dezembro de 2014.

Deputado Antonio Balhmann
Relator

SUBSTITUTIVO AO 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.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O caput do art. 105 e o § 1º do art. 106 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar 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.

.....

Art. 106.....

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do

depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de até 1 (um) ano, contado da data do depósito, após o que será processado”.

.....(NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 2014.

Deputado Antonio Balhmann
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, com substitutivo, o Projeto de Lei nº 6.292/2013, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Antonio Balhmann.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Júlio Cesar - Presidente, Keiko Ota, Jorge Côrte Real e Laercio Oliveira - Vice-Presidentes, Antonio Balhmann, Deoclides Macedo, Dimas Fabiano, Fernando Torres, Helder Salomão, Jorge Boeira, Jozi Rocha, Lucas Vergilio, Mauro Pereira, Renato Molling, Augusto Coutinho, Conceição Sampaio, Luiz Lauro Filho e Tereza Cristina.

Sala da Comissão, em 31 de março de 2015.

Deputado JÚLIO CESAR

Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO 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.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O caput do art. 105 e o § 1º do art. 106 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar 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.

.....

Art. 106.....

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de até 1 (um) ano, contado da data do depósito, após o que será processado”.

.....(NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DA COMISSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 2015.

**Deputado JÚLIO CÉSAR
Presidente**

FIM DO DOCUMENTO
