



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 9.408, DE 2017 **(Do Sr. Carlos Bezerra)**

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial, para garantir o direito de restauração do titular da patente na hipótese de extinção da patente por falta de pagamento da retribuição anual.

DESPACHO:

APENSE-SE À(AO) PL-139/1999.

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL

Art. 137, caput - RICD

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 87 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 87. O pedido de patente e a patente deverão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de seis meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.” (NR)

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

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de projeto de lei inspirado por notícia do Jornal Valor Econômico de setembro de 2017, intitulada “Manutenção de patente”, que informa decisão da 3ª Turma do STJ que revogou uma extinção de patente pelo INPI.

No caso concreto, veiculado na notícia e objeto do REsp 1.669.131, apesar de constatada a falta de pagamento de duas anualidades, o colegiado do STJ entendeu que o titular da patente deveria ter sido previamente notificado da extinção.

Além, julgou ilegal o art. 13 da Resolução INPI nº 113, de 2013, que determina, em confronto com o disposto no art. 87 da LPI, que “os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da Lei de Propriedade Industrial”

Por seu turno, a redação atual do art. 87 da LPI estipula que “o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica”. Ou seja, são claros os deveres do INPI de 1) notificar o inadimplente e 2) restaurar a patente após o pagamento da retribuição anual, desde que no prazo legal.

Por considerarmos que o mandamento legal não é suficientemente claro quanto ao dever do INPI de restaurar a patente, sugerimos a substituição do verbo “poder” por “dever”. Além, acreditamos que o prazo de três meses é por demais exíguo, motivo porque somos pela sua extensão para seis meses.

Dada a relevância da matéria, contamos com o imprescindível apoio de meus pares para a célere e bem-sucedida tramitação desta proposição.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2017.

Deputado CARLOS BEZERRA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

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:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

- I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e
- II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TÍTULO I DAS PATENTES

.....

CAPÍTULO XIII
DA RESTAURAÇÃO

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE
REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

.....

.....

RESOLUÇÃO Nº 113, DE 10 DE JULHO DE 2013

Assunto: Normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais de que trata o artigo 84, bem como o da restauração prevista no artigo 87, todos da Lei nº 9.279/96.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e o DIRETOR DE PATENTES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 84 a 87 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI),

RESOLVEM:

.....

DO ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE E DA EXTINÇÃO DA PATENTE

.....

Art. 13 – Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da LPI.

DA RESTAURAÇÃO

Art. 13 - O prazo para restauração será de 3 (três) meses, contados da data do arquivamento do pedido de patente ou da extinção da patente.



Art. 14 - A restauração deverá ser requerida por meio de formulário específico, instruído com o comprovante do pagamento do valor relativo à restauração e à retribuição anual, ou da sua complementação devida, no valor da retribuição adicional de que trata o artigo 84, § 2º, da LPI.

.....

.....

FIM DO DOCUMENTO
