

PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 10.920, DE 2018

PROJETO DE LEI Nº 10.920, DE 2018

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.

Autores: Deputados JULIO LOPES e
PAULO ABI-ACKEL

Relator: Deputado EFRAIM FILHO

I – VOTO DO RELATOR

Durante a discussão da matéria, foram apresentadas duas Emenda de Plenário.

A Emenda de Plenário nº 1 (EMP 1), de autoria da nobre Deputada Renata Abreu, propõe efetuar as seguintes modificações no substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços: **(i)** no **art. 19** da Lei, a especificação de um prazo de tradução simples dos documentos de patente apresentados em língua estrangeira no prazo de 30 dias, considerado mais adequado, tendo em vista o prazo já previsto no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, via empregada pela maioria dos depósitos de pedidos de patente de não residentes; **(ii)** no **art. 35** da Lei, a previsão do aproveitamento pelo INPI de buscas e de exames técnicos de patentes realizados e publicados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais, como subsídios



ao exame técnico no Brasil, e não apenas os realizados por Autoridades de Busca e de Exame Preliminar do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes; (iii) na redação do parágrafo único introduzido no **art. 217** da Lei, a supressão de referências ao Tratado de Madri, de modo a abranger todos os acordos internacionais, e o esclarecimento de que o dispositivo não é válido apenas para o titular de um registro de marca, mas também para detentores de outros títulos de propriedade industrial, como patentes; e (iv) aprimoramento da incorporação ao texto legal do pedido provisório de patente, agrupando as condições de depósito do pedido de patente e de depósito de pedido provisório de patente na Seção I do Capítulo III da Lei; garantindo a descrição clara e suficiente do objeto do pedido; especificando que o pedido provisório de patente não reivindique prioridade de um pedido de patente anterior; determinando que o pedido de patente oriundo da conversão do pedido provisório de patente seja apresentado em língua portuguesa; e estipulando que o pedido de patente oriundo da conversão não contenha matéria que exceda o conteúdo do pedido provisório.

A Emenda de Plenário nº 2, de autoria do eminente Deputado Bohn Gass, altera o art. 32 da Lei nº 9.279/96, de maneira a reduzir o escopo do entendimento de que os depositantes podem alterar os pedidos de patente com base em quaisquer documentos listados no *caput* do art. 19. Além disso, a emenda preconiza que as limitações impostas pelo art. 32 da LPI se destinam apenas às alterações voluntárias realizadas pelos depositantes e que essas alterações, sem exceção, devem ser realizadas até a data de requerimento do exame. Adicionalmente, explicita a obrigação de publicação imediata de qualquer tipo de alteração realizada nos pedidos de patente.

Após amplo diálogo com diversos Líderes Partidários, decidimos acatar integralmente a Emenda de Plenário nº 1, por entendermos que ela mantém o espírito do substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, ao mesmo tempo em que contribui para a organicidade da Lei nº 9.279/96 e aperfeiçoa seu texto.



Com relação à Emenda de Plenário nº 2, inobstante as elogiáveis intenções de seu ilustre Autor, consideramos que a redação do art. 32 proposta no substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e mantida na EMP nº 1 melhor atende aos objetivos esclarecer que as alterações dos pedidos de patente podem ser fundamentadas em qualquer documento que faça parte do pedido de patente, constituído pelos documentos listados nos termos do art. 19. Isto porque há entendimentos de alguns examinadores do INPI de que as alterações baseadas em “matéria revelada” só poderiam corresponder ao requerimento e ao quadro reivindicatório, ignorando dados, desenhos, informações e descrições dos demais documentos que também fazem parte do pedido como um todo. Assim, em nossa opinião, evitam-se questionamentos judiciais e variações de interpretação pelo corpo técnico do INPI e há maior previsibilidade e segurança jurídica para os depositantes e titulares de pedidos que queiram promover alterações no quadro reivindicatório, o que é muito comum e essencial para acompanhar a dinâmica de negócios e o desenvolvimento de um produto ou processo relacionado à patente depositada.

Ante o exposto, **no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços**, somos pela **aprovação da Emenda de Plenário nº 1 e pela rejeição da Emenda de Plenário nº 2, na forma da Subemenda Substitutiva de nossa autoria**, em anexo.

Pela **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania**, somos pela **constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Emendas de Plenário nº 1 e 2 e da Subemenda Substitutiva da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços**.

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala das Sessões, em de de 2021.



Deputado EFRAIM FILHO
Relator



Assinado eletronicamente, por delegação do(a) Dep. Efraim Filho
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD211578686500>



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 10.920, DE 2018

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incorporar o pedido provisório de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, de modo a incorporar o instituto do pedido provisório de patente, a dispensar a pessoa domiciliada no exterior da necessidade de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País quando tal obrigação não for exigível, por força de acordos internacionais, e a tornar mais ágeis os procedimentos de depósito e de exame de patentes.

Art. 2º Os arts. 19, 32, 35 e 217 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19.

§ 1º O requerimento do pedido deverá ser apresentado em língua portuguesa.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos II, III, IV e V poderão ser apresentados em língua estrangeira, desde que acompanhados por tradução simples para a língua portuguesa, a ser juntada no ato do depósito do pedido ou nos 30 (trinta) dias subsequentes, sob pena de não serem considerados no exame.” (NR)



“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, considerados todos os documentos previstos no *caput* do art. 19.” (NR)

“Art. 35.

Parágrafo único. No exame técnico, o INPI poderá aproveitar as buscas e utilizar como subsídios os pareceres de exame realizados e publicados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais, observadas as restrições dos arts. 10 e 18 desta Lei.” (NR)

“Art. 217.

Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, o qual notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI, a fim de que forneça a procuração de que trata o *caput* no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto nos arts. 78, V, ou 119, IV, ou 142, IV, desta Lei.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida dos arts. 19-A e 19-B, com a seguinte redação:

“Art. 19-A. O pedido provisório de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II – descrição clara e suficiente do objeto do pedido, de modo a possibilitar sua realização; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O pedido provisório não pode reivindicar a prioridade de um pedido anterior.”

“Art. 19-B. O pedido provisório de patente deverá ser convertido em pedido de patente, nos termos do art. 19, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do depósito.



§ 1º O pedido de patente deverá ser apresentado em língua portuguesa, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

§ 2º A conversão do pedido provisório de patente não poderá resultar em um pedido de patente cuja matéria exceda o conteúdo do pedido provisório.

§ 3º Decorrido o prazo mencionado no *caput* sem que seja solicitada a conversão, o pedido provisório de patente será considerado definitivamente arquivado.

§ 4º Efetuada a conversão, a duração da patente, se deferido o correspondente pedido, será contada da data do depósito do pedido provisório.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em de de 2021.

Deputado EFRAIM FILHO
Relator



Assinado eletronicamente, por delegação do(a) Dep. Efraim Filho
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD211578686500>

