

PROJETO DE LEI Nº , DE 2022

(Do Sr. Alexis Fonteyne)

Altera a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências e a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para promoção da modernização e eficiência do sistema de patentes.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º

§ 1º O Presidente do INPI deverá, observando o intervalo máximo de 2 (dois) anos, publicar relatório referente à análise de sua adequação estrutural e de adequação de pessoal, apontando, minimamente, as deficiências apuradas, a necessidade de realização de concurso público, o cumprimento de metas estabelecidas em planos e programas em vigor, dentre outras matérias relevantes para a eficiência administrativa da autarquia.

§2º O Presidente do INPI publicará relatório anual circunstanciado de suas atividades, no qual destacará o cumprimento da política do setor, definida pelos Poderes Legislativo e Executivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico vigente, que conterá os objetivos, as metas e os resultados estratégicos esperados das ações do INPI relativos à sua gestão, às suas competências e às políticas públicas em propriedade industrial, bem como a indicação dos fatores externos alheios ao controle do Instituto que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano.

II - plano de gestão anual que, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será o instrumento anual do planejamento consolidado do INPI e contemplará ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão.

§3º São objetivos dos planos referidos no parágrafo 2º:

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações do INPI, inclusive de sua gestão, promovendo maior transparência e controle social;

LexEdit
CD227918165200*



II - aperfeiçoar as relações de cooperação do INPI com o Poder Público, em particular no cumprimento das políticas públicas relacionadas à propriedade industrial e à inovação definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços do INPI de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação administrativa e a avaliação da gestão do INPI.

§ 4º O relatório anual de atividades de que trata o parágrafo 2º deverá conter sumário executivo e será elaborado em consonância com o relatório de gestão integrante da prestação de contas do INPI, nos termos do [art. 9º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992](#), e disponibilizado aos interessados no sítio da autarquia na internet.

§ 5º É competência do Presidente do INPI o dever de cumprir os prazos estabelecidos neste artigo, sob pena de responsabilidade.”

Art. 2º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente e/ou o direito de prioridade poderão ser requeridos por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.”

“Art. 16

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, por um ou mais de seus titulares, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.”

“Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, desde que o pedido dividido:

§1º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo deferimento do pedido de patente, o depositante será intimado para apresentar pedido dividido, caso haja interesse, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.

§2º O marco final para apresentação do pedido dividido pelo depositante, no caso de deferimento do pedido, será o decurso do prazo previsto no §1º deste artigo.

LexEdit
CD227918165200*





§3º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo indeferimento do pedido, caberá apresentação do pedido dividido até a decisão final do INPI, incluída a instância recursal, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.

§4º O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado”.

“Art. 31

§1º O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

§2º Para fins de interpretação desta lei, o final do exame será considerado o momento em que se esgotar a via administrativa para o depositante, após decisão final de recurso administrativo, conforme previsto no art. 212.”

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações, até o final do exame, desde que as alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, mediante o pagamento das retribuições correspondentes.”

“Art. 37

§1º A decisão, em caso de deferimento do pedido de patente, determinará a intimação do depositante para apresentação de pedido dividido, caso haja interesse, nos termos do art. 26 desta lei.

§2º Caso a decisão seja pelo indeferimento, o depositante poderá apresentar, em conjunto ao recurso administrativo, requerimento de divisão do pedido nos termos do art. 26 desta lei”.

“Art. 40-A. O titular da patente poderá requerer compensação do prazo de vigência da patente sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contado em dobro.

§1º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação for concedida pela via administrativa ou judicial, em qualquer hipótese.

§2º O procedimento de compensação de prazo pela via administrativa será previsto em regulamento.”

“Art. 42



§ 3º Ao titular da patente é assegurada a sustação liminar da violação ou de ato que a enseje, inclusive do desembaraço aduaneiro, mediante determinação judicial específica, antes mesmo da citação do réu.

§ 4º Eventual oposição de legislação e/ou de decisão judicial de jurisdição estrangeira não limitará o exercício dos direitos e da propriedade conferida pela patente em território nacional.”

“Art. 183. Fabricar produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular.

Pena – prisão de 1 a 4 anos e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.”

“Art. 184. Exportar, vender, expor à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou modelo de utilidade, ou obtido por meio de processo patenteado.

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio de processo patenteado no País, para os fins previstos no caput deste artigo, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.”

“185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.”

“Art. 187

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.”

“Art. 188. Exportar, vender, expor ou oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena – prisão de 1 a 4 anos e multa.



Parágrafo único - Nas mesmas penas incorre quem importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para fins previstos no caput deste artigo, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.”

“Art. 190

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.”

“Art. 191

Pena - prisão de 3 meses a 1 anos ou multa.”

“Art. 193

Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.”

“Art. 194

Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.”

“Art. 195

XV – Busca limitar o exercício dos direitos conferidos por esta lei através de decisão judicial ou administrativa estrangeira.

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.”

“Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão que se fizerem necessárias, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 200-A. Nos crimes que se procede mediante queixa e que deixam vestígios, a queixa não será recebida se não for instruída com laudo de exame técnico providenciado pelo próprio querelante e elaborado por pelo menos dois peritos portadores de diploma de curso superior, especializados na área do objeto do exame.”

“Art. 201. Na diligência de busca e apreensão em crime contra patente, o oficial do juízo será acompanhado por dois peritos portadores de diploma de curso superior, preferencialmente especializados no objeto da perícia, que concluindo, preliminarmente, pela presença de indícios suficientes do ilícito, o comunicarão ao juiz, que ordenará a apreensão dos objetos do crime. Em qualquer hipótese, o laudo deverá ser juntado aos autos em três dias para homologação.



Parágrafo único. O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenará que ela se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos.”

“Art. 216-A. A assistência por advogado, nos processos administrativos tratados, nesta lei, é regulada da seguinte forma:

I – é obrigatória a representação por advogado nos processos administrativos contenciosos previstos nesta lei, sendo estes os processos que envolvem qualquer tipo de intervenção ou participação de terceiros no curso do procedimento, oposição ou alegação de nulidade, seja de marcas ou de patentes;

II – é facultativa nos demais casos.”

“Art. 225. Prescreve em 10 (dez) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

Art. 225-A. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial proposta contra o INPI.

Art. 225-B. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para ajuste do prazo de vigência, contados a partir da expiração do prazo de vigência original.”

“Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujos valores e procedimento de recolhimento serão regulamentados por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI, observado o disposto na Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.

Parágrafo único. Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à remuneração da prestação dos serviços públicos de competência do INPI, notadamente relacionados à condução dos processos administrativos de concessão de patentes e à gestão do sistema de patentes brasileiro.”

“Art. 244. Revogam-se a nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, os arts. 525 a 530 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e as demais disposições em contrário.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, julho de 2022.

ALEXIS FONTEYNE

Deputado Federal (NOVO-SP)

LexEdit
CD227918165200*



JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei inclui no art. 6º da Lei nº 5.648/1970, uma série de obrigações para que o INPI adote medidas e apresente planos estratégicos periódicos, em prol da Governança Pública e da melhoria da gestão da agência, seguindo o disposto no Decreto Federal nº 9.203/2017 . O objetivo é garantir maior eficiência ao Instituto e à sua atuação em conformidade com as melhores práticas internacionais, estimulando o desenvolvimento, a pesquisa e a inovação no país. Afinal, uma das diretrizes da governança pública é promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico (art. 4º, II).

A adoção dessas medidas tem como objetivo fomentar as melhores práticas de gestão e governança da Administração Pública. Essa tendência se alinha com os esforços direcionados desde 2017 pelo Estado brasileiro para garantir a melhoria da qualidade da governança e se adequar às melhores práticas internacionais. O objetivo é garantir (i) o aprimoramento do processo de tomada de decisão de órgãos e entes cuja atividade afeta a economia, a facilitar o desenvolvimento econômico nacional, como é o caso do INPI; e (ii) a contribuição para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.

Este projeto de lei apresentado também apresenta alterações à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (“LPI”).

No art. 6º, é proposta a alteração do §3º, a fim de incorporar a possibilidade de o direito de prioridade ser reivindicada por um ou mais de seus titulares, a fim de otimizar a previsão legal atualmente em vigor. Na mesma linha, é proposta uma alteração do §1º do art. 16.

Outra alteração diz respeito à apresentação de pedidos divididos. Propõe-se alteração da redação do caput do art. 26, para excluir a menção ao “final do exame” como marco temporal para apresentação do pedido dividido. A nova redação está de acordo com a previsão legislativa do direito comparado, que permite a apresentação de pedidos divididos de maneira menos restritiva, de forma que garantem a proteção à segurança jurídica do depositante de patente (tutelada pelo art. 5º, XXXVI da Constituição, art. 30 da LINDB e art. 2º da Lei nº 9.784/1999).

No Estados Unidos , por exemplo, ao concluir pela concessão da patente, o escritório de patentes americano (USPTO) envia uma “Notificação de Admissibilidade” (Notice of Allowance), que permite que o depositante faça revisões e solicite modificações antes da concessão definitiva da patente. Nessa oportunidade, é possível que o depositante requeira um pedido dividido (divisional application). Dessa forma, a concepção de “final do exame” é mais ampla em comparação à atual previsão da lei de patentes brasileira. Na mesma linha, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) emite um aviso ao depositante acerca do preenchimento de todos os requisitos e da intenção do escritório de conceder a patente

LexEdit
CD227918165200*



depositada, permitindo que o depositante revise e solicite modificações no pedido antes da concessão da patente.

Além da alteração do caput do art. 26, é proposta a inclusão de 3 (três) parágrafos, regulando o procedimento de apresentação do pedido dividido. O procedimento de apresentação é regulado tanto para o caso de deferimento do pedido de patente quanto para o indeferimento, tendo como marco temporal para contagem do prazo de apresentação do pedido dividido a decisão do art. 37 da Lei nº 9.279/1996. A partir da publicação oficial da decisão, o depositante tem 60 (sessenta) dias para apresentação de eventual pedido dividido. Foram incluídos dois parágrafos ao art. 37 para refletir referida alteração no art. 26.

Para uniformização da compreensão da expressão “final do exame”, é também incluído o §2º no art. 31, de modo que, para fins da interpretação da lei, o final do exame será considerado o momento em que se esgotar a via administrativa para o depositante, após decisão final de recurso administrativo, conforme previsto no art. 212 – o qual prevê que os recursos administrativos previstos na lei serão dotados de efeito devolutivo. Essa interpretação está em linha com o que prevê a própria Lei de Propriedade Industrial, quando prevê que o marco final de atuação do depositante será o pagamento previsto no art. 38, caput e parágrafos para concessão da carta-patente. Como já exposto, a alteração se alinha ao previsto nos Estados Unidos e na Europa, garantindo maior segurança jurídica e eficiência na tramitação dos processos administrativos de patentes.

Com relação ao art. 32, a redação atual do caput foi alterada para permitir a realização de alterações até o final do exame, desde que as alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, mediante o pagamento das retribuições correspondentes. A previsão garante um melhor aproveitamento do processo administrativo de patente e, ao mesmo tempo, assegura que as alterações são condicionadas ao pagamento da contribuição respectiva para o exame.

No tocante ao prazo das patentes, é incluído o art. 40-A na lei, prevendo um teto máximo de 5 (cinco) para requerimentos de compensação de prazo de patentes, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Nesse cenário, este projeto de lei leva em consideração parâmetros existentes na legislação brasileira e nas legislações estrangeiras para a inclusão de um limite para compensações de prazo conferidas a patente no Brasil. A limitação de 5 (cinco) anos de compensação se justifica considerando, mutatis mutandis, o art. 54 da Lei nº 9.784/1999, o qual prevê o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para revisão de atos administrativos. O intuito foi definir um limite claro e determinado para eventual compensação.

Ao art. 42, foram incluídos dois parágrafos para (i) assegurar ao titular a sustação liminar da violação ou de ato que a enseje, inclusive do desembaraço aduaneiro, mediante determinação judicial específica, antes mesmo da citação do réu; e (ii) para esclarecer que eventual oposição de legislação e/ou de decisão judicial de jurisdição estrangeiras não limitará o exercício dos direitos e da propriedade conferida pela patente em território nacional 14.

Com relação às disposições penais e processuais penais, são previstas alterações nos arts. 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 200 e 201 da lei. Tramita

LexEdit
CD227918165200*



no Senado Federal desde 9 de julho de 2012 o PLS nº 236/2012, para a Reforma do Código Penal Brasileiro. No que concerne à Parte Especial, o PLS nº 236/2012 busca dar um tratamento mais sistemático a uma série de tipos penais que hoje se encontram previstos por legislações especiais avulsas, a exemplo do que ocorre com os crimes contra a propriedade industrial, hoje previstos nos artigos 183 a 195 da Lei nº 9.279/96.

Muitas foram as críticas apresentadas contra o PLS nº 236/2012 por acadêmicos, comissões de estudos e diversas entidades. Não obstante, é possível constatar que essas críticas se dirigiram mais à falta de científicidade com que operaram as sugestões de reforma à Parte Geral do Código Penal.

No que concerne à Parte Especial, é possível observar a apresentação de 85 emendas a partes específicas do Projeto, mas nenhuma delas se dirigiu aos textos dos tipos penais destinados a tratar dos crimes contra a propriedade industrial, que estão situados entre os artigos 175 a 178 do PLS nº 236/2012.

O tempo decorrido na tramitação do PLS nº 236/2012 (quase 10 anos), o apensamento de dezenas de outros Projetos para trâmite conjunto, as críticas apresentadas à Parte Geral do CP e a vigência recente do Pacote Anticrime, este último já passando a tratar de muitas das questões visadas pela reforma do CP, apontam no sentido da imprevisibilidade quanto a uma conclusão e votação breve do PLS nº 236/2012.

Não obstante, no que concerne aos crimes contra a propriedade industrial, é notório o descompasso entre os tipos penais e as penas a eles cominadas pela Lei nº 9.279/96 e a realidade empírica que hoje se apresenta.

Paralela a um expressivo avanço no campo da tecnologia eletrônica, informática, agrícola, genética etc., a ensejarem um forte incremento da inovação e estímulo e necessidade de proteção aos investimentos no âmbito da propriedade industrial, constata-se a incidência cada vez maior da contrafação em todos os setores da propriedade industrial, inclusive no âmbito da difusa comercialização de produtos contendo patentes não licenciadas.

Nesse cenário, a incidência abstrata de norma penal com suficiente poder de dissuasão de práticas de violação dos direitos de propriedade industrial, bem como da efetividade de normas processuais penais capazes de viabilizarem de forma mais sistemática, obtiva e descomplicada o exercício da ação penal privada a critério dos titulares dos direitos violados, se apresentam inequivocamente necessárias e oportunas.

No que concerne, especificamente, às normas processuais penais, é de se notar que a complexidade que assumiram os crimes contra a propriedade industrial, sobretudo nos últimos tempos, a ensejar, via-de-regra, a realização de perícias técnicas nas mais diversas áreas do conhecimento, torna incompatível com o rito dos crimes dos juizados especiais a persecução penal dos crimes contra a propriedade industrial.

Por todas essas razões, ora aduzidas de forma sumária, mas objetiva e palpável diante da realidade, é que se justifica a elaboração de tipos penais mais harmônicos e a cominação de penas mais adequadas à prevenção de condutas ilícitas que afetam o direito patrimonial do detentor do privilégio temporário capaz de reconhecer a inovação e remunerar os investimentos nela vertidos, bem como à ordem econômica naquilo em que se vê afetada pela concorrência desleal existente no bojo da contrafação e da “pirataria”, e ainda as relações de consumo ao cabo de tudo atingidas pelas consequências de semelhantes violações.

lexEdit
CD227918165200



Ora, o PLS nº 236/2012 traz no texto dos dispositivos relativos aos crimes contra a propriedade industrial não só uma maior simplificação das características das condutas proibidas, como a incidência de penas que se mostram mais compatíveis com a lesividade dessas condutas, na forma e amplitude de seus efeitos deletérios para a ordem econômica como um todo.

Por essa razão, propõe-se que sejam adotas as alterações trazidas pelo PLS nº 236/2012 aos artigos que tipificam os crimes contra a propriedade industrial na Lei nº 9.279/96, adotando-se, inclusive, desde logo, a supressão da distinção entre “detenção” e “reclusão”, firmando-se, para as penas privativas de liberdade, a denominação de “prisão”, a qual, por sua vez, para as condutas mais graves, passa a variar entre 1 e 4 anos.

No que tange às normas processuais, automaticamente os limites da pena de prisão cominada já retiram do âmbito dos juizados especiais o procedimento para sua persecução, a contrario sensu do art. 61 da Lei nº 9.099/95 com a redação que lhe deu a Lei nº 11.313/2006.

Por outro lado, o devido processo legal penal, que no caso cada vez mais só pode se desenrolar com eficácia e garantia dos direitos fundamentais das partes quando acompanhado por variadas espécies de perícias, aptas a determinarem a presença do corpo de delito, não se compagina com o disposto no art. 2º da Lei nº 9.099/95, o qual estabelece para os juizados especiais os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Finalmente, que se impõe uma maior coerência entre o trâmite pré-processual e o tipo de ação que predomina para o exercício do direito de ver punidos os fatos violadores dos direitos de seus titulares, qual seja, a queixa-crime.

Se quase todos os crimes se processam apenas mediante queixa, com exceção de apenas um tipo penal hoje vigente (o do art. 191 da Lei nº 9.279/96), a qual está a cargo exclusivamente do titular do direito violado, não faz sentido que ele fique a depender de deferimento ou não, por parte do juiz ou do delegado de polícia, da realização de perícia prévia para instruir a sua simples iniciativa de querelar.

Note-se que nem mesmo as alterações promovidas nos artigos 530-A a 530-I do CPP, quanto ao procedimento processual penal, introduzidas pela Lei nº 10.695, de 1º de julho de 2003, se dirigem aos crimes contra a propriedade industrial, senão apenas aos crimes contra os direitos de autor, como está expresso na Ementa da referida Lei.

Com relação à representação por advogado, o projeto inclui o art. 216-A, de modo a prever a exigência de advogado nos processos administrativos contenciosos do INPI. Entende-se por processo administrativo contencioso aquele que envolve qualquer tipo de intervenção ou participação de terceiros no curso do procedimento, oposição ou alegação de nulidade, seja de marcas ou de patentes. A título de exemplo, seria o caso da oposição no processo administrativo de marcas, previsto nos artigos 158 a 159 da Lei nº 9.279/96, e o processo administrativo de nulidade de patente, previsto nos artigos 50 a 55 da mesma lei.

A assistência de advogado nesses processos é necessária uma vez que, no processo administrativo contencioso há um potencial ato com efeito gravoso aos direitos do depositante ou titular. A presença do advogado é indispensável visto que se trata de profissional com o devido conhecimento dos trâmites processuais e das complexidades inerentes à matéria para acompanhar e auxiliar o cidadão durante o procedimento.

lexEdit
CD227918165200*



A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe no inciso IV do seu artigo 3º que o administrado tem o direito perante a Administração de fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. A inclusão proposta na Lei nº 9.279/1996 está em consonância com a Lei nº 9.784/1999 quanto à possibilidade de se criar, por via de lei, obrigatoriedade da presença de advogado em processos administrativos.

A referida exigência colabora para assegurar aos litigantes em processo administrativo a ampla defesa e o contraditório, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal e artigo 2º da Lei nº 9.784/1999. Como o processo administrativo contencioso pode resultar em efeito gravoso a um determinado direito, deve haver rigor ainda maior na observância e respeito às mencionadas garantias constitucionais.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB já se posicionou no sentido de que a defesa técnica é componente obrigatório da ampla defesa com os meios e recursos inerentes, em conformidade com o artigo 5º, LV da Constituição Federal. Só o advogado, profissional que conhece efetivamente o processo em sua complexidade, pode desempenhar esta defesa conforme os direitos fundamentais.

Ademais, no Brasil, inexiste atualmente a figura do Agente de Propriedade Industrial, profissional licenciado pelo escritório de patentes com a incumbência de auxiliar inventores em busca de realizar depósitos de pedidos de diversas maneiras, que incluem desde o envio da documentação técnica necessária até a revisão de pedidos semelhantes rejeitados. Historicamente, já houve a previsão do Agente de Propriedade Industrial no ordenamento brasileiro. O exercício dessa função era regulado pelas seguintes normas: (i) Decreto-Lei 8.933/1946; (ii) Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; (iii) Resoluções INPI 194/2008, 195/2008 e 196/2008; (iv) Resolução INPI 04/2013, e (v) Resolução INPI 129/2014, relativamente aos Serviços Relativos ao Cadastramento de Agentes da Propriedade Industrial, Códigos 901, 902, 903, 906 e 909.

Tais normas foram questionadas na Ação Civil Pública ("ACP") nº 0020172-59.2009.4.03.6100, apreciada em 1ª instância pelo juízo da 10ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo . A sentença entendeu pela procedência da ACP, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade das normas supracitadas e afastar a sua aplicação. Veja-se trecho da sentença na qual é criticada a extração de competência do INPI ao regular a prática do Agente de Propriedade Industrial, em especial no tocante às falhas na regulação do aspecto do conflito de interesses (grifos do original):

“Destaque-se que nem mesmo os Senhores Advogados são autorizados a patrocinar interesses conflitantes entre dois clientes. Essa prática foi vedada pelas normas dos artigos 17 e 18 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, in verbis:

“Art. 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos.

Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não estando acordos os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional.” (grifamos)

LexEdit
CD227918165200



Dessa forma, o art. 9º do Código de Ética proposto pelo INPI alcança o absurdo de permitir que os agentes de propriedade industrial atuem no peticionamento de dois clientes concorrentes, e, por estarem de posse de informações imprescindíveis à prioridade do registro da patente podem, em tese, escolher qual o cliente preferem privilegiar, chegando a ponto de ter o poder de eleger, antes mesmo do INPI, quem tem o direito à proteção da invenção e, portanto, à patente, mediante a realização do depósito inventor que lhe aprouver.

Isso vai de encontro à tentativa de o INPI defender a carreira do agente da propriedade industrial mediante a apresentação de documentos que demonstram a ocorrência de supostas irregularidades, decorrentes da atuação de profissionais não habilitados. Ao contrário, uma das maiores fraudes ao sigilo das informações, inerente ao âmbito da propriedade industrial, pode ser praticada pelos profissionais cadastrados com o aval do Código de Ética do INPI, que veda somente a atuação na defesa de dois inventores – simultaneamente – num mesmo processo, o que por si só pode ser considerado inconveniente”.

Dessa maneira, considerando que no Brasil a figura do Agente de Propriedade Industrial não se sustenta atualmente, é preciso considerar a importância e relevância de se garantir a representação por advogado em processos administrativos contenciosos no INPI, nos termos propostos para o art. 216-A.

A presença do advogado no processo administrativo contencioso no âmbito do INPI auxiliaria, ainda, na celeridade processual e na redução do backlog de patentes, um dos principais objetivos estabelecidos pelo INPI em seu último Plano de Ação, publicado em 2021, visto que favorece a celeridade processual, reduzindo etapas desnecessárias causadas por falta de tecnicidade e, consequentemente, o backlog.

No tocante aos prazos prescricionais, propõe-se a ampliação do prazo de prescrição para as ações de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial, quando há duas partes privadas envolvidas, prevendo-se o prazo de 10 (dez) anos no art. 225, caput. Em complemento, são adicionados os arts. 225-A e 225-B, considerando o prazo de 5 (cinco) anos para: (i) a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial proposta contra o INPI; e para (ii) a ação para ajuste do prazo de vigência, contados a partir da expiração do prazo de vigência original.

A alteração proposta neste Projeto de Lei para o art. 228, caput e parágrafo único, levam em consideração o histórico de arrecadação do INPI e a necessidade de otimização da alocação dos recursos da autarquia.

Nos anos de 2020 e 2019, foram apurados superávits financeiros na autarquia, em função do exercício de seu poder de arrecadação derivado das receitas oriundas das anuidades e valores cobrados. No exercício de 2020, a arrecadação do INPI foi de R\$ 470,957 milhões. No exercício de 2019, a sua arrecadação foi de R\$ 478,315 milhões. Note-se, ainda, que o valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços do INPI (valor patrimonial dos serviços finalísticos prestados pela autarquia – marcas, patentes e outros) em 2020 foi de R\$ 380,715 milhões e em 2019 R\$ 394,034 milhões.

Apesar de o INPI ser superavitário, as receitas que seriam destinadas à entidade no atual exercício foram objeto de corte. Dos R\$ 70 milhões estabelecidos na elaboração do PLOA

LexEdit
CD227918165200



2022, e que integram o Plano de Ação do INPI de 2022, foram cortados R\$ 36 milhões. Por conta dessa severa restrição, o INPI se vê impedido de cumprir com as metas de desempenho da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual – ENPI, o que traz severos impactos ao sistema de proteção da propriedade industrial e à inovação no país.

Considerando o exposto, faz-se necessária a alteração do art. 228 da Lei para aprimoramento da gestão do INPI, conferindo maior credibilidade à política de propriedade intelectual. Tal medida preservará os recursos oriundos das prestações de serviços para uso interno e impedirá o contingenciamento da verba proveniente das retribuições.

São estas as razões que justificam e nos fazem sugerir que estas mudanças na Lei nº 5.648/1970 e na Lei nº 9.279/1996 sejam colocadas à avaliação dos Nobres Pares!

Sala das Sessões, em 18 de julho de 2022.

ALEXIS FONTEYNE

Deputado Federal (NOVO-SP)

