



CÂMARA DOS DEPUTADOS

***PROJETO DE LEI N.º 2.846, DE 2011** **(Do Sr. Manato)**

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial", quanto a licenciamento compulsório de patente.

DESPACHO:

DEVIDO AO ARQUIVAMENTO DO PL 139/1999 NOS TERMOS DO ART. 105 DO RICD, DESAPENSE-SE DO PL 139/1999 O PL 2511/2007, O PL 3709/2008, O PL 2846/2011, O PL 3944/2012, O PL 5402/2013, O PL 8090/2014, O PL 8091/2014, O PL 9408/2017 E O PL 2123/2021, E, EM SEGUIDA, APENSE-OS AO PL 303/2003.

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

(*) Atualizado em 15/02/2023 em virtude de novo despacho.

PROJETO DE LEI Nº , DE 2011
(Do Sr. MANATO)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, quanto a licenciamento compulsório de patente.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os arts. 68 e 74 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 68.

§ 1º

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de comprovada inviabilidade econômica perante o órgão competente para a prevenção e apuração de infrações contra a ordem econômica; ou

.....

.....

§ 4º No caso de importação para exploração prevista no inciso I do § 1º e no caso da importação prevista no § 3º, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º” (NR)

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 2 (dois) anos da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

.....

§ 3º” (NR)

Art. 2º Revoga-se o art. 69 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

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

JUSTIFICAÇÃO

A Lei da Propriedade Industrial concede, na prática, três anos ao titular de patente para que ele comece a cumprir as disposições de explorar o objeto de sua patente, pois este é o prazo para que um terceiro que tenha interesse e condições técnicas possa requerer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o licenciamento compulsório.

No nosso entendimento, faz-se necessário promover alterações nos arts. 68 e 74 da citada lei para que o instituto do licenciamento

compulsório possa ser exercido com menor dificuldade por quem tem interesse em requerê-lo.

Neste sentido, propomos que a ressalva de inviabilidade econômica da exploração no País prevista no inciso I do § 1º do art. 68 seja comprovada pelo titular perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a instância do Poder Executivo competente para apreciar e decidir sobre infração à ordem econômica. Julgamos que o prazo de um ano concedido no art. 74 para que o licenciado inicie a exploração do objeto da patente é muito curto, em comparação ao de três anos que é concedido ao titular. Propomos, assim, dois anos para quem obteve a licença compulsória iniciar a exploração.

Entendemos, também, ser conveniente aprimorar a redação do § 4º do art. 68 para que fiquem mais precisos os casos de importação a que se refere o dispositivo.

Finalmente, julgamos desnecessárias as disposições contidas no art. 69, já que o rito para pedido de licença compulsória estabelecido no art. 73 prevê, para o pretendente à licença, a obrigação de explicitar as condições propostas ao titular na tentativa de licenciamento e de comprovar abuso de poder econômico ou de direitos patentários do titular, e, para este, a oportunidade de manifestação de defesa ou contraditório.

Sala das Sessões, em de de 2011.

Deputado MANATO – PDT/ES

**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 I
DAS PATENTES

.....

CAPÍTULO VIII
DAS LICENÇAS

.....

**Seção III
Da Licença Compulsória**

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas;

- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

.....

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

.....
.....

FIM DO DOCUMENTO
