



CÂMARA DOS DEPUTADOS

***PROJETO DE LEI N.º 8.091, DE 2014**

(Da Comissão de Seguridade Social e Família)

Altera os arts. 43 e 184 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 para substituir a modalidade interna de exaustão de direitos de propriedade intelectual pela modalidade internacional.

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 2014

(Da Comissão de Seguridade Social e Família)

Altera os arts. 43 e 184 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 para substituir a modalidade interna de exaustão de direitos de propriedade intelectual pela modalidade internacional.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 43.

.....

IV – a produto fabricado de acordo com a patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, bem como por qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que sem o consentimento do titular da patente.” (NR)

Art. 2º O art. 184 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 148.....

.....

II – importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, ou por

qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que sem o consentimento do titular da patente.” (NR)

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

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 foi elaborada e aprovada em tempo exíguo, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, para atender aos ditames do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido por Acordo TRIPS, na sua sigla em inglês.

Entretanto, o Acordo TRIPS não obrigava qualquer país signatário a adotar a modalidade interna de exaustão dos direitos de propriedade intelectual. O Brasil o adotou por espontânea vontade, para atender reclames do governo dos EUA.

A exaustão de direitos refere-se ao fim do controle pelo titular de uma patente no que tange a circulação de seu produto – comercialização, importação ou exportação -, após ele ter sido colocado no mercado. Ou seja, uma vez que o titular do direito tenha obtido o retorno econômico pela primeira colocação no mercado, o comprador pode dispor do bem sem maiores restrições.

Há três modalidades de exaustão de direitos: i) nacional; ii) regional; ou, iii) internacional. Pela exaustão internacional, os direitos do titular de patente se exaurem no momento em que o produto é colocado no mercado em qualquer país no mundo. Na modalidade regional, os direitos se exaurem quando o produto é colocado no mercado de um país membro de um acordo regional de comércio, como o MERCOSUL, por exemplo. No regime nacional (ou interno), os direitos do titular se exaurem apenas quando o produto é colocado no mercado interno do próprio país concedente da patente.

A exaustão internacional é o regime que possibilita a maior circulação dos produtos. A exaustão nacional ou interna é a mais restritiva quanto à liberdade dos agentes no território nacional, outorgando uma maior proteção aos titulares de patentes. Deste modo, o titular pode impedir a importação paralela de produtos no Brasil, porque retêm seus direitos exclusivos de importação no território, conferido pelo art. 42 da lei de patentes.

A discussão sobre a exaustão dos direitos foi uma das mais controvertidas durante a negociação do Acordo TRIPS, e por isso não se conseguiu chegar a um consenso. Foi definido então que os países membros poderiam adotar o regime de exaustão que fosse mais adequado para o seu país (artigo 6, Acordo TRIPS da OMC). Mesmo assim, adotamos a regra mais desfavorável ao país, que tem grande impacto sobre o acesso dos brasileiros aos medicamentos.

Este projeto de lei busca superar esta barreira por meio da adoção do regime internacional de exaustão de direitos de propriedade intelectual, modalidade dotada pela grande maioria dos países membros da OMC.

Esta proposição permite a aplicação do princípio da exaustão de direitos a produtos colocados no mercado internacional (em qualquer país), por qualquer pessoa autorizada, com ou sem o consentimento do titular da patente, possibilitando não apenas a importação do produto patenteado, mas também a importação de produtos não comercializados diretamente pelo titular da patente ou seu licenciado.

A modificação do art. 184 se faz meramente para dar coerência ao texto legal, uma vez que se refere à caracterização de crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade. A modificação se faz apenas para adequar o art. 184 ao art. 43 modificado.

Pela alta relevância que o assunto tem para a concretização do direito humano à saúde no Brasil, conclamamos a todos os Deputados a aprová-lo.

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2014.

Deputado AMAURI TEIXEIRA
Presidente

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 V
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Seção I
Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patentado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patentado que haja sido introduzido

licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.196, de 14/2/2001)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

TÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO I DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 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 - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

FIM DO DOCUMENTO