



CÂMARA DOS DEPUTADOS

***PROJETO DE LEI N.º 2.056, 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.

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; E

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

(*) Atualizado em 03/04/2023 em virtude de novo despacho.

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 conterà 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;



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.



§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 patentado.

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 patentado 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 patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, 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)



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 reivindicado 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



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



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 cientificidade 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 tramite 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.



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 adotadas 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, ao contrário 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.



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, inexistia 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 extrapolação 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 acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional." (grifamos)



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 aprovar.

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 técnica 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



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 de julho de 2022.

ALEXIS FONTEYNE

Deputado Federal (NOVO-SP)



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 5.648, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1970

Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.

Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. [*\(Artigo com redação dada pela Lei nº 9.279, de 14/5/1996\)*](#)

Art. 3º O patrimônio do Instituto será constituído dos bens, direitos e valores pertencentes à União e atualmente vinculados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou sob sua responsabilidade, e transferidos àquele Instituto por esta lei, bem como da receita resultante da execução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem proporcionados.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial em favor do Instituto, utilizando, como recursos, os saldos das dotações orçamentárias do Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Art. 5º O Presidente do Instituto, indicado pelo Ministro da Indústria e do Comércio, será de livre nomeação e exoneração do Presidente da República.

Art. 6º O Poder Executivo disporá sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos diversos órgãos do Instituto, bem como sobre regime de pessoal e contratação de serviços.

Art. 7º A extinção do Departamento Nacional da Propriedade Industrial será promovida pelo Poder Executivo, ficando extintos os cargos e funções medida que forem aprovados os quadros ou tabelas próprios da autarquia criada por esta lei.

Parágrafo único. Extinto o Departamento Nacional da Propriedade Industrial as atribuições que lhe competiam passarão para o INPI.

Art. 8º O Poder Executivo promoverá as medidas para redistribuição do pessoal lotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, podendo o Instituto permitir o ingresso, nos seus quadros, de servidores do extinto Departamento, desde que possuam as qualificações exigidas para ocupar cargo ou exercer funções constantes de seus quadros ou tabelas.

Art. 9º O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços.

Parágrafo único. O Regulamento desta Lei disporá quanto à transferência, para o periódico previsto neste artigo, das publicações atualmente feitas, nos termos e para os efeitos do Decreto-lei n.º 2.131, de 12 de abril de 1940, no Diário Oficial da União, Seção III.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 de dezembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República.

EMÍLIO G. MÉDICI
 Antônio Delfim Netto
 Marcus Vinícius Pratini de Moraes
 João Paulo dos Reis Velloso

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO II JULGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CAPÍTULO I JULGAMENTO DE CONTAS

Seção I Tomada e Prestação de Contas

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos estabelecidos no Regimento Interno, os seguintes:

- I - relatório de gestão;
- II - relatório do tomador de contas, quando couber;
- III - relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas;
- IV - pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 desta Lei.

Seção II

Decisões em Processo de Tomada ou Prestação de Contas

Art. 10. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, definitiva ou terminativa.

§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.

§ 2º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva, ou irregulares.

§ 3º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas ilíquidáveis, nos termos dos arts. 20 e 21 desta Lei.

.....

.....

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 I DA TITULARIDADE

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

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

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção II Da Prioridade

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

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

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o

caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

Seção III

Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO III DO PEDIDO DE PATENTE

Seção I Do Depósito do Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Seção II

Das Condições do Pedido

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

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

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

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.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

Seção I Da Concessão da Patente

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

Seção II Da Vigência da Patente

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. [Parágrafo único declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 5.529/2016, publicada no DOU de 13/5/2021\) \(Revogado pela Lei nº 14.195, de 26/8/2021\)](#)

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 patenteado.

§ 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 patenteado 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 patenteado 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. [*\(Inciso acrescido pela Lei nº 10.196, de 14/2/2001\)*](#)

TÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO I DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

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

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.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPÍTULO II DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

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

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

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

CAPÍTULO III DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

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

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

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

CAPÍTULO IV DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

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

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

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

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, sucedâneo, idêntico, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

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

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

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

CAPÍTULO VI DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

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

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

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

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

TÍTULO VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I DOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

CAPÍTULO II DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

CAPÍTULO III DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO IV DA PRESCRIÇÃO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

CAPÍTULO V DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPÍTULO VI DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPÍTULO VII DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. [*\(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.196, de 14/2/2001\)*](#)

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetivado depósito do pedido no Brasil ou prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40. [*\(Parágrafo único acrescido pela Lei nº 10.196, de 14/2/2001\)*](#)

.....

.....

FIM DO DOCUMENTO
