

PROJETO DE LEI N° , DE 2024

(Do Sr. JULIO LOPES)

Regulamenta a atividade de Agente da Propriedade Industrial e a cria órgão de fiscalização e controle da profissão.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Esta Lei regulamenta a profissão de Agente da Propriedade Industrial, estabelece os requisitos para o exercício da atividade profissional, determina o registro em órgão competente e a cria Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

Art. 2º. É livre o exercício da atividade profissional de Agente da Propriedade Industrial, desde que atendidas às qualificações e exigências estabelecidas nesta Lei.

Art. 3º. São deveres dos Agentes da Propriedade Industrial:

I – Tratar os interessados em seus serviços com atenção e urbanidade;

II – Desempenhar com zelo e presteza os negócios sob a sua responsabilidade;

III – Preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão;

IV – Atuar com honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

V – Preservar a confidencialidade das informações e documentos dos clientes, respeitando o sigilo profissional e as exigências legais;



* C D 2 4 5 5 3 3 2 3 2 7 0 0 *

VI - Fazer consignar nos impressos e na publicidade em geral a inscrição no Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial;

VII - Agir com ética, integridade e transparência, evitando conflitos de interesse e garantindo que os interesses dos clientes sejam sempre priorizados; e

VIII - Manter-se atualizado sobre mudanças nas leis, regulamentos e práticas de propriedade industrial, participando de cursos, seminários e eventos para garantir o conhecimento atualizado sobre tendências e práticas na área de propriedade industrial.

Art. 4º. São atribuições dos Agentes da Propriedade Industrial:

I - Exercício procuratório para prática de atos previstos na pluralidade de leis, nacionais e internacionais, que regulamentam a proteção da Propriedade Industrial;

II - Exercício procuratório perante as entidades, instituições e órgãos governamentais competentes a atribuir e proteger direitos em Propriedade Industrial;

III - Orientação e Representação de pessoas físicas e jurídicas na obtenção, manutenção e negociação de direitos de Propriedade Industrial, assim entendidas as questões relativas à propriedade industrial e aos direitos decorrentes, incluindo, sem limitação, a proteção das marcas, nomes empresariais, desenhos industriais, patentes, indicações geográficas, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador, transferência de tecnologia, know-how e segredo de negócio, bem como à repressão à concorrência desleal; e

IV - Consultoria e Representação para obtenção de licenciamento, perante órgãos públicos, para fins de fabricação, importação e comercialização, no país, de produtos de qualquer natureza, tais como farmacêuticos, cosméticos, alimentícios, bebidas, defensivos agrícolas e outros que estejam sujeitos ao licenciamento governamental.



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *

§1º. Inclui-se no âmbito do exercício da profissão perante os órgãos públicos, para os fins desta lei, a prática de qualquer ato relativo à obtenção, manutenção e negociação de direitos de propriedade industrial.

§2º. Nenhuma das disposições desta Lei retiram quaisquer direitos atuais ou futuros dos advogados regulamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil de continuarem a exercer suas atividades, inclusive aquelas de que trata esta Lei.

Art. 5º. É vedado ao Agente da Propriedade Industrial no seu exercício profissional:

I – Realizar propaganda ou publicidade contrária à ética profissional;

II – Aliciar clientes de terceiros, direta ou indiretamente;

III - Utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; e

IV- Praticar atos contrários às boas práticas profissionais e realizar condutas que perturbem ou prejudiquem deslealmente a concorrência.

Art. 6º. Poderão habilitar-se como Agentes da Propriedade Industrial brasileiros ou estrangeiros com residência permanente no país, no gozo de seus direitos políticos, maiores de 18 (dezoito) anos, que já tenham concluído curso superior oficialmente reconhecido no país e que sejam aprovados por um exame de proficiência em Propriedade Industrial a ser administrado pelo Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§1º: Todos os profissionais inscritos como Agentes da Propriedade Industrial perante as Instituições e órgãos governamentais na data da promulgação desta lei adquirem automaticamente a titulação de Agente da Propriedade Industrial, devendo solicitar seu registro perante o Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial, sem a necessidade de realização do exame de proficiência em Propriedade Industrial.



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *

§2º: Os advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, também poderão inscrever-se como Agentes da Propriedade Industrial, opcionalmente, mediante simples requerimento, acompanhado do pagamento da retribuição respectiva, ao Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§3º: O Exame de proficiência em Propriedade Industrial será regulamentado pelo Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§4º: O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em curso superior no Brasil, deverá fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado no Brasil.

§5º: Todas as sociedades civis cadastradas como Agentes da Propriedade Industrial perante as Instituições e órgãos governamentais na data da promulgação desta lei estão automaticamente habilitadas para obtenção de seu registro de Agente da Propriedade Industrial, devendo solicitar seu registro no Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

Art. 7º. As **Sociedades** de Agentes da Propriedade Industrial, regularmente registradas em cartório competente para o registro de sociedades, poderão ser registradas perante o Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial a fim de adquirir personalidade jurídica, habilitar-se a exercer a atividade de Agente da Propriedade Industrial e obter sua capacidade postulatória.

§1º: Todas as sociedades civis cadastradas como Agentes da Propriedade Industrial perante as Instituições e órgãos governamentais na data da promulgação desta lei estão automaticamente habilitadas para obtenção de seu registro de Agente da Propriedade Industrial, devendo solicitar seu registro no Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *

§2º. Somente serão admitidos registro ou cadastro pelo Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial, as sociedades cujos sócios sejam todos eles pessoas naturais devidamente habilitadas no país ao exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial, ou os profissionais da área jurídica devidamente regularizados em seu Conselho de Classe.

§3º. O Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial adotará regulamento para o registro das Sociedades de Agentes da Propriedade Industrial.

Art. 8º. Em até 120 (cento e vinte) dias contados da promulgação desta Lei, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI deverá tornar público mediante publicação em sua Revista da Propriedade Industrial a listagem com os nomes e número de inscrição de todos os Agentes da Propriedade Industrial cadastrados perante a Autarquia até o ano de 2014 e disponibilizar os arquivos e histórico desses Agentes da Propriedade Industrial ao Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade para fins do artigo 6º, §4º, e artigo 7º desta Lei.

Art. 9º. O Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial é o órgão que exerce a função de habilitação, registro e fiscalização das atividades dos Agentes da Propriedade Industrial e das Sociedades de Agentes da Propriedade Industrial.

Parágrafo único. O Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial poderá regulamentar a titulação dos Agentes da Propriedade Industrial como especialista(s) em determinada(s) área(s) de atuação da Propriedade Industrial.

Art. 10. A carteira de habilitação profissional expedida pelo Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial possui fé pública e é válida como documento oficial de identificação em todo território nacional.



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *



Art. 11. São nulos os atos privativos de Agentes da Propriedade Industrial praticados por pessoa não inscrita no Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas, exceto aqueles praticados por advogados devidamente inscritos na OAB, na forma do Art. 4º e Parágrafo Único da Lei nº 8.906/1994.

Art. 12. O pagamento da anuidade relativa à matrícula de Agente da Propriedade Industrial será fixado, regulamentado e devido ao Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

Art. 13. É criado o Conselho Federal de Agentes da Propriedade Industrial como Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§1º. O Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial será administrado em conjunto por uma Diretoria eleita por um mandato de 2 (dois) anos, composta minimamente de um Presidente, 2 (duas) Vice-Presidências, Diretoria-Financeira, Diretoria-Secretária e Conselho Superior.

§2º. Um Representante indicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI deverá fazer parte do Conselho Superior do Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§3º. A Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI é investida na função de Conselho Federal de Agentes da Propriedade Industrial, com prazo de 1 ano da promulgação da presente Lei para adequar-se às normas que regulam os Conselhos Federais Profissionais, publicação do Código de Conduta dos Agentes da Propriedade Industrial, e das demais normas e procedimentos, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período mediante manifestação ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *



§4º. Outras entidades civis brasileiras dedicadas à Propriedade Industrial poderão habilitar-se a assumir a função de Conselho Federal de Agentes da Propriedade Industrial, caso haja expressa e pública manifestação de não interesse da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI ou, ainda, quando reconhecida falta de iniciativa para sua regularização como Conselho Federal no prazo de até um (1) ano da promulgação da presente Lei.

§5º. A expressa manifestação de não interesse ou a falta de iniciativa da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI para sua regularização como Conselho Federal deverá ser reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que tornará a informação pública mediante publicação em sua Revista da Propriedade Industrial, que contará como início do prazo de sessenta (60) dias para manifestação de interesse de entidades civis brasileiras na função de Conselho Federal de Agentes da Propriedade Industrial.

§6º. Para habilitação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para assunção da função de Conselho Federal de Agentes da Propriedade Industrial, a entidade civil deverá ser brasileira, dedicada à propriedade Industrial e devidamente regularizada perante o poder público há pelo menos 25 anos, devendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI tornar pública mediante publicação em sua Revista da Propriedade Industrial o nome da entidade civil habilitada e nome das demais interessadas.

§7º. Na hipótese dos parágrafos antecedentes, será habilitada na função de Conselho Federal de Agentes da Propriedade Industrial a mais antiga entidade civil devidamente regularizada perante o Poder Público, com maior tempo de atuação na Propriedade Industrial, que se habilitar, na forma do parágrafo 5º, e que cumpra o quanto determinado nos artigos e parágrafos da presente Lei, devendo adequar-se no prazo de um (1) ano da sua habilitação às normas que regulam os Conselhos Federais Profissionais, publicação do Código de Conduta dos Agentes da Propriedade Industrial, e das demais normas e procedimentos.



*



Art. 14. O Código de Ética aprovado pelo Conselho Federal de Agentes da Propriedade Industrial é o instrumento que norteia a atuação e o comportamento dos Agentes da Propriedade Industrial na sociedade e que dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos profissionais e suas sociedades profissionais, bem como deverá regulamentar casos omissos na presente Lei.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A proposição ora apresentada busca regulamentar e resgatar a histórica profissão do Agente de Propriedade Industrial no ordenamento brasileiro, outrora regulado pelas 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 e interrompida diante da declaração incidental de inconstitucionalidade dessas normas pela Justiça Federal de São Paulo na Ação Civil Pública (“ACP”) nº 0020172-59.2009.4.03.6100, em suma, por não identificar em nosso ordenamento norma legal válida que, em atendimento ao inciso XIII do art. 5º do Texto Constitucional, discipline a qualificação profissional para o exercício do ofício de Agente da Propriedade Industrial e as atribuições do INPI na qualidade de entidade fiscalizadora do ingresso e do exercício da carreira.

A presente proposta visa resolver a ausência de norma legal de regulamentação da profissão de Agente da Propriedade Industrial, fixar os critérios mínimos para sua atuação, bem como a criação de Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial API.

O direito de o usuário postular em nome próprio perante o INPI é garantido na Constituição da República em seu art. 5º, XXXIV, alínea “a” e, portanto, não é alvo da presente proposição.



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *

No entanto, se faz necessária a regulamentação de profissionais que atuem como procuradores de titulares de direitos de propriedade industrial perante o INPI, *in casu*, os Agentes da Propriedade Industrial API, oficialmente reconhecidos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na seção “M”, divisão 69, grupo 69,1, classe 69,11-7, subclasse 6911-7/03.

Seção:	M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
Divisão:	69 ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA
Grupo:	69,1 Atividades jurídicas
Classe:	69,11-7 Atividades jurídicas, exceto cartórios
Subclasse:	6911-7/03 Agente de propriedade industrial

A ausência de regulamentação da matéria vem permitindo que qualquer um, sem qualquer tipo de conhecimento ou qualificação técnica e/ou jurídica possa se apresentar e atuar como procurador perante o INPI para tratar de direitos de propriedade industrial, muitas das vezes ludibriando o titular e por conseguinte, eventualmente, podendo trazer danos até mesmo irreparáveis à sociedade.

Basta acessar a página do “gov.br” para verificar que o INPI tem tomado várias medidas judiciais e punições para combate a práticas ilegais e a fraudes, inclusive de empresas que emitem cobranças em nome do próprio INPI.

A ausência de regulamentação da profissão esvazia o poder de polícia e punição do INPI e sem a existência de uma entidade de classe, inexiste código de ética e medidas disciplinares para regular e reprimir a atuação desses profissionais e de empresas perante o INPI.

O exercício profissional está sujeito a limitações legais destinadas a proteger a sociedade de danos decorrentes do mau exercício de



atividades que exigem conhecimentos técnicos ou científicos. A inscrição em órgãos de fiscalização visa garantir essa proteção. Atividades profissionais com potencial para causar danos exigem regulamentação clara e regras previamente definidas para evitar surpresas desagradáveis e prevenir danos irreparáveis à sociedade.

A presente proposta visa resolver essa questão disciplinando a atuação perante o INPI e protegendo a sociedade, em atendimento ao disposto no art. 5º, XIII da Constituição da República.

A presença do Agente da Propriedade Industrial no processo administrativo contencioso do INPI auxiliará na celeridade processual e na redução do backlog de patentes, um dos principais objetivos do INPI em seus Planos de Ação. Considerando que a regulamentação eleva o nível de capacidade técnica dos profissionais de API, a participação desses agentes reduz etapas desnecessárias por falta de tecnicidade, contribuindo para a eficiência e rapidez dos processos.

Com efeito, A função do API consiste, em linhas gerais, na obtenção, manutenção e defesa de direitos de propriedade industrial de seus clientes, na forma de preparação de pedidos de patente, de registro de marcas de indústria e comércio, de registros de programas de computador, elaboração de contratos de transferência de tecnologia, franquia e similares em suas diversas formas e sua averbação junto ao INPI, controle e pagamento de anuidades de patentes e renovação de registros de marcas, entre outros.

De forma mais específica, a função do API demanda, para seu correto exercício, uma enorme gama de conhecimentos e habilidades que transcendem mesmo aquelas exigidas, na média, de um advogado ou de um engenheiro, guardadas as devidas proporções. Isto porque, deve o Agente da Propriedade Industrial possuir conhecimentos sobre uma pluralidade de matérias de naturezas diversas, para que possa exercer a contento sua profissão e prestar aos clientes um serviço condigno.

Aliás, vale ressaltar que os serviços de patentes exercidos por agentes da propriedade industrial, que são serviços estritamente técnicos e



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *

praticados por profissionais com formação técnica, não podem ser praticados por advogados, por serem vedados pelo código de ética da OAB.

Além disso, para qualquer das especializações a que se dedique um API, deve ele ter um nível de cultura e conhecimentos gerais extremamente amplo, vez que o objeto de seu trabalho nada mais é que o direito sobre criações intelectuais que, não raro, prova ser tão amplo e fluido como a própria mente humana, exigindo daqueles que se dedicam à sua proteção verdadeira atividade criativa em termos profissionais.

A defesa técnica é um componente essencial da ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV da Constituição Federal. Assim como o advogado é fundamental para a administração da justiça, o Agente da Propriedade Industrial desempenha um papel crucial na garantia da qualidade dos serviços prestados aos depositantes de pedidos de patente e registros de marca. Além disso, ele assegura o cumprimento dos princípios éticos que regem a profissão, proporcionando uma sólida proteção aos usuários do sistema de propriedade industrial.

Nesse sentido, a presente proposta prevê a especialização e titulação do API nas diversas áreas da Propriedade Industrial, possibilitando ao usuário uma escolha transparente do profissional que o representará no INPI.

Não é à toa que, na maioria dos países desenvolvidos, a atividade do Agente da Propriedade Industrial é regulamentada, exigindo-se de seus praticantes a prestação de exames rigorosos para que sejam admitidos ao exercício da profissão, ao mesmo tempo em que forte fiscalização é exercida por uma entidade de autorregulamentação.

A presente proposta também vem resolver a questão da entidade de autorregulamentação da profissão, adotando como critério de escolha para exercer a função de Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial a mais antiga entidade civil brasileira, dedicada à propriedade Industrial e devidamente regularizada perante o poder público há pelo menos 25 anos, garantindo, dessa forma o compromisso e seriedade da entidade na matéria.



* C D 2 4 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI, entidade civil fundada em 1948, é a mais antiga e tradicional entidade deste país da matéria de Propriedade Industrial, cujo objetivo é a defesa da profissão do Agente da Propriedade Industrial e o incentivo aos estudos do direito da Propriedade Industrial e de matérias correlatas, mantendo parcerias e intercâmbios com outras associações nacionais e estrangeiras, fortalecendo seus propósitos e, principalmente, colocando-se em constante diálogo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Ministérios Governamentais e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

A ABAPI representa seus associados institucionalmente e trata com seriedade as fraudes na prestação de serviços de propriedade industrial, inclusive propondo ações judiciais para combater práticas desonestas resultantes da falta de regulamentação.

A atuação de empresas sem qualificação técnica ou jurídica adequada perante o INPI prejudica os titulares de direitos e compromete o sistema de propriedade industrial, dificultando o trabalho legítimo de profissionais capacitados como Agentes da Propriedade Industrial.

As medidas da Associação buscam remediar problemas que poderiam ser prevenidos com a criação da classe de Agente da Propriedade Industrial, objetivo principal deste projeto.

Portanto, consideramos imprescindível regulamentar o exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial, que abrange milhares de profissionais em todo o país. Estes profissionais já obtiveram reconhecimento anteriormente e agora aguardam novamente o reconhecimento de sua profissão como um elemento essencial para fomentar o crescimento da Propriedade Industrial no Brasil.

Por essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *



Sala das Sessões, em de de 2024.

Deputado JULIO LOPES

Apresentação: 09/10/2024 17:51:36.343 - MESA

PL n.3876/2024



* C D 2 4 5 5 3 5 2 3 2 7 0 0 *

