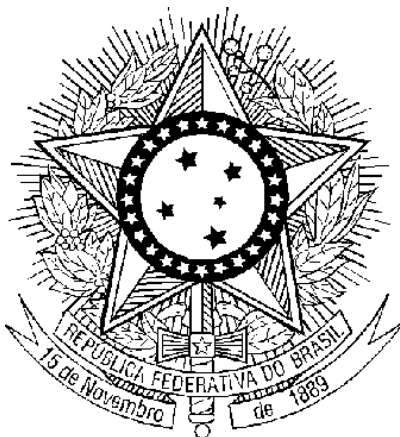


AVULSO NÃO
PUBLICADO
Rejeição na
Comissão de
mérito



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.489-A, DE 2005 **(Do Sr. Fernando Gabeira)**

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para estabelecer a suspensão temporária dos direitos patentários nos casos que especifica; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela rejeição (relator: DEP. NELSON MARQUEZELLI).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II – Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo VIII – A, no Título I:

“TÍTULO I

CAPÍTULO VIII – A

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA PATENTE

Art. 74-A O Poder Executivo poderá suspender temporariamente direitos de propriedade industrial de pessoas naturais ou jurídicas de determinado país, quando esse país descumprir, de forma comprovada, compromissos assumidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

§ 1º O descumprimento previsto no § 1º deste artigo é evidenciado por decisão definitiva do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio, arbitrada em favor do Brasil, quando interesses comerciais brasileiros tiverem sido prejudicados.

§ 2º A duração e extensão da suspensão e diluição desses direitos será limitada à duração do descumprimento da decisão da Organização Mundial do Comércio por parte do país inadimplente e do valor do prejuízo causado ao Brasil pela prática comercial lesiva.”

Art. 2º Acrescente-se ao art. 68, §1º da Lei 9.278, de 14 de maio de 1996, o seguinte inciso III:

“Art. 68.....

§ 1º

I -

II -

III – o descumprimento de compromissos assumidos na Organização Mundial do Comércio, estabelecidos mediante decisão definitiva do respectivo Órgão de Solução de Controvérsias, nos termos do art. 3º , §§ 1º, 2º e 3º desta lei.”

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

JUSTIFICAÇÃO

Os países em desenvolvimento têm recorrido, cada vez mais, ao Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio.

Todavia, são unânimes ao sustentar a impossibilidade prática de forçar os países industrializados a cumprirem as obrigações decorrentes de sua filiação ao sistema da Organização Mundial do Comércio, quando a solução alcançada lhes é desfavorável e os condena a cumprir determinadas obrigações.

Verifica-se, assim, que a ameaça de ações retaliatórias por parte dos países em desenvolvimento contra os países industrializados têm sido cada vez menos efetivas e não geram os efeitos esperados pelos países em desenvolvimento.

Nesse contexto , o criticado Acordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*) é um instrumento interessante e eficiente aliado para a solução efetiva dos litígios comerciais entre os países industrializados e os países em desenvolvimento.

Entretanto, para que isso seja possível em nosso direito positivo interno, algumas alterações legislativas são necessárias.

Propomos essas alterações no projeto de lei ora encaminhado, com o objetivo de criar a possibilidade, para o governo brasileiro, de suspender temporariamente os direitos patentários de detentor cujo país desobedeça a recomendações da Organização Mundial do Comércio, decorrentes de controvérsia

julgada a favor do Brasil e cuja desobediência prejudique interesse econômicos brasileiros.

Estamos certos de que essa iniciativa legislativa possibilitará termos mecanismos mais eficazes de pressão para que as decisões do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio a favor do Brasil sejam implementadas com maior celeridade pelos países vencidos.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2005.

Deputado FERNANDO GABEIRA

**LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI**

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS PATENTES**

**CAPÍTULO VIII
DAS LICENÇAS**

**Seção III
Da Licença Compulsória**

.....

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

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

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

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

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

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

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

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

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

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

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

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

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

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

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

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

** Artigo regulamentado pelo Decreto nº 3.201, de 06/10/1999.*

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

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

** Artigo regulamentado pelo Decreto nº 2.553, de 16/04/1998 .*

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

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

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I – Relatório

Trata-se de proposta de alteração da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, acrescentando-se um novo capítulo, além de incluir um novo inciso ao artigo 68, § 1º da Lei nº 9.278, de 14 de maio de 1996, dando poderes para o Poder Executivo para suspender temporariamente direitos de propriedade industrial de pessoas naturais ou jurídicas de determinado país, quando houver descumprimento, de forma comprovada, compromissos assumidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio .

Aduz, ainda, que os prazos da duração e extensão da suspensão e diluição desses direitos, serão limitados à duração do descumprimento da decisão da Organização Mundial do Comércio por parte do país inadimplente e do valor do prejuízo causado ao Brasil pela prática comercial lesiva.

Finaliza a propositura com a inclusão de um artigo novo na lei nº 9.278, de 14 de maio de 1996, visando a regulamentar a proposta em tela.

No prazo regimental de 5 sessões não foram apresentadas emendas. Além desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, a proposição será examinada pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

A proposta apresentada pelo Deputado Fernando Gabeira demonstra, claramente, a sua preocupação com a aplicação de sanções aos países que descumprirem regras estabelecidas pela Organização Mundial de Comércio, autorizando a que o governo brasileiro possa suspender temporariamente direitos de propriedade industrial de pessoas naturais ou jurídicas de determinado país, alterando a Lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Desde logo convém lembrar que o direito patentário é elencado na nossa Constituição como direito fundamental, conforme expresso no artigo 5º, XXIX, assegurando aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de empresas e outros signos distintivos.

Tais direitos fundamentais e o artigo 5º, XXIX não é diferente, são protegidos contra eventuais ameaças de supressão ou severo comprometimento, seja pela não-intervenção em situações subjetivas ou pela não eliminação de posições jurídicas.

Esse preâmbulo é importante a destacar, apesar que a douta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deverá aprofundar esses argumentos sobre o prisma eminentemente jurídico.

Nem nos países socialistas deixou-se de contemplar os inventores e patentes com uma posição de privilégio, e no nosso país não poderia ser diferente, pois somos signatários do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, e que está vigente em 123 países.

Não seria lógico a aprovação de um projeto que poderia inviabilizar a entrada de recursos de centena de países e causar prejuízos enormes na atuação de nosso comércio internacional, principalmente pela insegurança jurídica que a suspensão temporária de patentes poderia provocar.

Além do mais, o Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que recepcionou no ordenamento o Acordo TRIPS, mediante a promulgação da ata final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, prevê em seu artigo 62 que os membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II.

Ante o exposto, **somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.489, de 2005.**

Sala da Comissão, em 26 maio de 2006.

Deputado Nelson Marquezelli
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.489/2005, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Nelson Marquezelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Anivaldo Vale - Presidente, Júlio Redecker e Nelson Marquezelli - Vice-Presidentes, Edson Ezequiel, Joaquim Francisco, Joel de Hollanda, Jorge Boeira, Léo Alcântara, Paulo Afonso, Reginaldo Lopes, Ronaldo Dimas, Lupércio Ramos e Sandro Mabel.

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de 2006.

Deputado ANIVALDO VALE
Presidente

FIM DO DOCUMENTO