



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Nota Nº 0331-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8**

PROCESSO Nº 52400.043474-2013-60

INTERESSADO: MDIC

ASSUNTO: Ampliação do prazo de sigilo do pedido de desenho industrial. Projeto de lei.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 461, de 2012, o qual altera o art. 106, §1º da Lei nº 9.279/96. O dispositivo em comento tem por finalidade ampliar o prazo de sigilo do pedido de desenho industrial.
2. A redação vigente do § 1º do art. 106 estabelece um prazo de 180 dias de sigilo do pedido de desenho industrial. A proposta legislativa em apreço amplia para um ano o referido prazo.

Redação vigente	Redação proposta no Projeto de Lei do Senado nº 461/2012
A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.	A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de até um ano, contado da data do depósito, após o que será processado.

3. Nos termos da redação vigente, o prazo de sigilo é fixo de 180 dias.
4. O Projeto de Lei torna não fixa o prazo de sigilo para um ano, mas sim permite que o período seja menor. Essa interpretação depreende-se do uso da preposição “até” no dispositivo proposto. Essa alteração do período de sigilo do pedido de desenho industrial aproxima-se do sigilo previsto no regime de patentes, nesse particular.



5. O sigilo de 18 meses do pedido de *patente* pode ser antecipado, quando o depositante formula requerimento nesse sentido, de acordo com o art. 30, § 1º da Lei 9.279/96.<sup>1</sup> Por isso, dizer-se que o sigilo do pedido de patente não é fixo, podendo ser alterado, por solicitação do depositante.

6. Por outro lado, existe uma diferença crucial entre o sigilo do pedido de patente e o sigilo do pedido de desenho industrial. Uma vez depositado o pedido de patente, o sigilo será automaticamente garantido, sem necessidade de requerimento da parte, conforme preceitua o *caput* do art. 30 da Lei nº 9.279/96.<sup>2</sup>

7. De modo diverso, o sigilo do pedido de desenho industrial somente será resguardado se houver requerimento da parte, por força da expressão “a requerimento do depositante” do §1º do art. 106 da Lei nº 9.279/96.

8. A redação atual do dispositivo legal em comento preceitua que o depositante do pedido de desenho industrial pode efetuar ou não o requerimento de sigilo. Se realizado o pedido de sigilo, o prazo será de 180 dias.

9. De acordo com a proposta legislativa, o depositante do pedido de desenho industrial pode requerer o sigilo por apenas um mês ou nove meses. O sigilo não passa a ser de um ano, mas sim “até um ano”. Quem definirá o período de sigilo, com observância ao limite de um ano, será o depositante, pois é ele que requer ou não o sigilo.

10. A justificativa do Projeto de Lei esclarece que a proposta encontra-se em conformidade com a legislação de outros países e eleva a proteção internacional dos pedidos de desenho industrial registrados no Brasil, *in verbis*:

“Entendemos, contudo, que a depender do país em cujo território se queira promover o registro de desenho, esse prazo poderá ser insuficiente. Por isso, propomos o aumento do prazo de sigilo na Lei de Propriedade Industrial para um ano, a fim de propiciar oportunidade para maior proteção internacional aos desenhos industriais registros no Brasil. Esclarecemos que tal alteração está em harmonia com a prática de nações com grande tradição na proteção da propriedade intelectual, como Estados Unidos, países da União Européia e Japão, os quais prevêm prazos mais dilatados para o pedido de sigilo.”

<sup>1</sup> Lei 9.279/96, art. 30, § 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

<sup>2</sup> Lei 9.279/96, 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.

11. Cumpre observar que a Convenção de Paris (CUP), na revisão de Estocolmo (1967), possui normas a respeito de datas de prioridade. Segue o dispositivo da CUP de 1883 e das revisões posteriores.

PARIS (1883)	HAIA (1925)	ESTOCOLMO (1967)
<p>Art. 4º</p> <p>Os prazos de prioridade mencionados acima serão de seis meses para os privilégios de invenção e de <b>trez meses para os desenhos ou modelos industriais</b>, assim como para as marcas de fabrica ou de commercio. Serão aumentados de um mez para os paizes ultramarinos.</p>	<p>Art. 4º</p> <p>c) Os prazos de prioridade supra mencionados serão de doze meses para os privilégios de invenção e os modelos de utilidade e de <b>seis meses para os desenhos e modelos industriais</b>, bem como para as marcas de fábrica ou de comércio.</p>	<p>Art. 4º</p> <p>C . - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de <b>seis meses para os desenhos ou modelos industriais</b> e para as marcas de fábrica ou de comércio.</p>

12. Em razão desses dispositivos, a Procuradoria, mediante a Nota nº 0333-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, perguntou à área técnica a existência de um possível conflito entre essas normas e o Projeto de Lei em comento.

13. A DICIG respondeu ao questionamento informando que os referidos dispositivos da CUP dizem respeito “[...] aos prazos para apresentação de pedidos contendo datas de prioridade de depósitos anteriores feitos em outros países. Tal matéria não tem relação com o sigilo que é o foco da proposta de alteração de lei em destaque nesta consulta.”

14. Para a DICIG, a CUP não cria óbices à alteração da LPI no tocante à alteração do prazo de sigilo dos pedidos de desenho industrial.

15. O Acordo TRIPS não prevê período de sigilo do pedido de desenho industrial, mas apenas o de proteção do direito, no art. 26.3.

16. A DICIG não identificou qualquer óbice ao Projeto de Lei do Senado, conforme se depreende da na nota técnica de fls. 13. Tampouco houve uma manifestação indicando que o PLS atende a uma demanda da Administração ou dos administrados.

17. No mesmo sentido, a Procuradoria desconhece uma demanda nesse sentido por parte dos administrados. Também não se identifica como os depositantes brasileiros de pedidos de desenho industrial serão beneficiados com a alteração legislativa.



17. Diante do exposto, a Procuradoria manifesta-se no sentido de NADA A OPOR ao Projeto de Lei do Senado nº 461, de 2012.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Baena Cunha Neto".

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 0639/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.043474/2013-60

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0331/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2013.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe