



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 0251-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.028489-2015-60

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC.

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 139, de 1999.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. Trata-se do Projeto de Lei nº 139, de 1999, o qual altera três dispositivos da Lei 9.279/96, o que repercute na modificação dos institutos da exaustão de direitos, importação paralela e licença compulsória.

I. ALTERAÇÃO DO ART. 43, IV, DA LEI 9.279/96

2. O Projeto de Lei nº 139, de 1999, propõe uma alteração do inciso IV, do art. 43, da Lei 9.279/96, o qual trata do instituto da exaustão de direitos e importação paralela. O quadro abaixo contém a redação vigente da norma legal e a alteração proposta.

Lei 9.279/96:	Projeto de Lei nº 139, de 1999
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 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;	Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: IV - a produto fabricado de acordo com a patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

3. De acordo com a redação vigente do art. 43, IV, da LPI, os princípios da exaustão dos direitos existem em relação aos produtos colocados no mercado brasileiro pelo titular da patente ou seu licenciado.

4. Um terceiro que adquira legitimamente um produto colocado no mercado pelo titular da patente no Brasil pode livremente usá-lo ou revendê-lo. O titular da patente é impedido de exercer um controle sobre as condições nas quais o comprador usará o produto patentado que foi colocado no mercado brasileiro pelo próprio titular. Ou seja, o direito do titular da patente



exaure-se quando ele coloca o seu produto no mercado nacional, ou mediante um terceiro no gozo de uma licença.

5. Da leitura do art. 43, IV, da Lei 9.279/96, depreende-se duas condições principais para a exaustão de direitos:

- (i) Colocação do produto no mercado brasileiro;
- (ii) A colocação do produto no mercado brasileiro é feita pelo próprio titular, ou licenciado.

6. A exaustão de direitos está relacionada com os efeitos territoriais da patente. A exaustão de direitos costuma ocorrer no território no qual se reconhecem os direitos de uma patente. É concebível a exaustão de direitos em uma área de livre comércio; nos moldes do que ocorre na União Européia. Um produto patenteado colocado no mercado de um dos países membros da União Européia enseja a exaustão de direitos nos demais países membros.

7. O art. 42 da LPI confere o direito ao titular da patente de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto patenteado.¹

8. Nesse contexto, surge a seguinte problemática: o produto foi colocado por terceiros no mercado externo pelo titular, ou com seu consentimento. Essa problemática é denominada de importação paralela cuja definição pode ser assim exposta: importação feita por terceiros, desprovida de autorização do titular, de produtos colocados no mercado de outro país pelo próprio titular ou com seu consentimento.

9. A redação atual do art. 43, IV, da Lei 9.279/96 é clara ao restringir a exaustão de direitos apenas em relação aos produtos colocados pelo titular, ou licenciado, no mercado nacional.

10. A alteração do art. 43, IV, da Lei 9.279/96 institui a exaustão internacional.

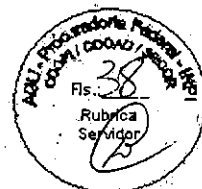
11. A Nota Técnica 13/2015, da Diretoria de Patentes manifesta-se nos seguintes termos acerca da alteração do instituto da exaustão de direitos:

“Na sua atual redação, o inciso IV do art. 43 estipula para o Brasil a exaustão de direitos para a proteção patentária apenas ao mercado interno. Com a alteração proposta pelo PL 139/1999, a exaustão de direitos patentários adquire caráter internacional.

Do ponto de vista da propriedade industrial a patente existe como mecanismo de retorno de investimento ao inventor ou a seu titular através da proteção prevista em lei.

No entanto, a colocação no mercado de produto, seja pelo próprio ou por terceiros, não deve ser, em nosso entendimento, associado ao direito de

¹ Lei 9.279/96, 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:



impedir a livre circulação do bem, seja em âmbito nacional ou internacional.

Como se bem observa hoje em dia, em um mundo cada vez mais globalizado, as relações econômicas, comerciais e de trabalho superam as fronteiras dos países, em uma busca contínua de diminuição de custo de produção, mantendo-se a qualidade dos produtos fabricados.

Entendemos que tal alteração fortalece o mecanismo de controle abusivo de preços e fortalece as práticas comerciais, tornando o mercado mais robusto contra a prática da pirataria, deixando ao próprio mercado a decisão de importação paralela."

12. A Procuradoria alerta para uma particularidade da alteração pretendida. A exaustão internacional retira do titular da patente a prerrogativa de controlar a importação de produtos colocados no mercado de outros países. É possível que produto colocado no mercado de outros países possua preços e qualidades inferiores àqueles do território nacional. Desse modo, a exaustão internacional pode promover perda de atratividade de fabricação do produto no País.

13. Ou seja, a exaustão de direitos permite que qualquer pessoa importe um produto patenteado, ainda que este seja produzido no Brasil, mediante uma licença ou pelo próprio titular da patente.

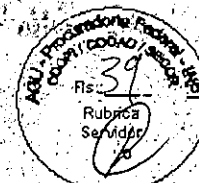
14. Em outros termos, o produto x é fabricado no Brasil mediante uma licença outorgada pelo titular da patente. A partir do momento no qual a exaustão internacional passa a ser adotada no Brasil, um terceiro poderá importar esse mesmo produto patenteado que foi colocado no mercado de um outro país e estabelecer um ambiente de competição com o produto fabricado no Brasil. O licenciado nacional torna-se exposto à concorrência.

15. Provavelmente, haverá uma parcela do setor industrial que se beneficiará com a exaustão internacional. Em contraponto, haverá outra parcela do setor industrial que será prejudicada. Isso precisa ser sopesado no momento da apreciação do projeto de lei. Trata-se de uma alteração legislativa com um impacto considerável no setor industrial.

II. ALTERAÇÃO DO ART. 68, §1º, I, DA LEI 9.279/96

16. O Projeto de Lei nº 139, de 1999, altera a redação do art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96, conforme se verifica no quadro comparativo abaixo:

Lei 9.279/96	Projeto de Lei nº 139, de 1999
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.	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.



<p>§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:</p> <p>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 patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou</p>	<p>§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:</p> <p>I.- a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado;</p>
---	--

17. A redação proposta do art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96, altera uma hipótese que enseja a licença compulsória. Atualmente, se o produto não é fabricado no Brasil ou se ele é fabricado parcialmente no Brasil, a patente é passível de licenciamento compulsório, ressalvada a hipótese de inviabilidade econômica.

18. Na redação proposta, a hipótese que enseja a licença compulsória é a “falta de fabricação incompleta do produto”. Provavelmente, esse é um equívoco de digitação da proposta legislativa, pois dizer que a “falta de fabricação incompleta do produto” enseja a licença compulsória é restringir o conteúdo da norma, que não confere com a teleologia do Projeto de Lei.

19. O outro aspecto da alteração legislativa refere-se à exclusão da ressalva existente no art. 68, §1º, I, da LPI (“ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou”).

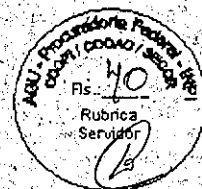
20. Na redação atual da norma, os casos de inviabilidade econômica não ensejam a licença compulsória, mas sim a importação do produto. O Projeto de Lei nº 139, de 1999, ao excluir a ressalva, *estabelece que a licença compulsória pode ocorrer, inclusive, nos casos de inviabilidade econômica.*

21. Sobre a proposta de redação do art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96, transcreve-se a seguinte compreensão da Diretoria de Patentes, externalizada na Nota Técnica 13/2015 (fls. 15/16):

“Com relação a esta modificação proposta, observamos que parece haver um equívoco na redação proposta: ao invés de ‘por falta de fabricação incompleta do produto’, entendemos que dever-se-ia ler ‘por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto’, de forma a garantir mais clareza e harmonia com o texto original.

[...]

Com a modificação proposta pela PL 139/1999, entendemos que nos casos em que a fabricação de determinado produto é economicamente inviável em território nacional, o titular da patente fica sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente.”



III. ALTERAÇÃO DO ART. 68, §2º DA LEI 9.279/96

22. A terceira alteração contida no Projeto de Lei nº 139, de 1999, refere-se à legitimidade para requerer a licença compulsória.

Lei 9.279/96	Projeto de Lei nº 139, de 1999
Art. 68, § 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.	Art. 68, § 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.

23. A redação proposta do art. 68, §2º da Lei 9.279/96 exclui a expressão “extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.” A excepcionalidade aludida no inciso I do §1º do art. 68, da Lei 9.279/96 encontra-se assim redigida:

Art. 68, §1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

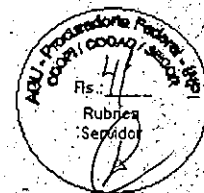
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

24. A doutrina reconhece a redação confusa da parte final do art. 68, §2º da Lei 9.279/96, *in verbis*:

“A oração final do parágrafo pode ser entendida no sentido de eliminar a possibilidade de exploração por importação, mesmo nos casos de inviabilidade econômica, se o requerente da licença priorizar o abastecimento do mercado interno. Entretanto, a redação do parágrafo é confusa, devendo ocorrer debates tendo em vista a importância do conceito de exploração por importação.”²

25. Sobre a alteração proposta no art. 68, § 2º, da Lei 9.279/96, a Diretoria de Patentes emite a seguinte compreensão (fls. 16): “Sobre esta proposta de modificação, temos a opinar que a mesma vista tão somente a harmonização com a proposta de alteração do inciso I, §1º, discutida anteriormente.”

² INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 164.



IV. CONCLUSÃO

26. A Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), por meio da Nota Técnica INPI/DICIG/CGTEC nº 04/2015 (fls. 23), adotou a posição **NADA A OPOR**, em relação presente projeto de lei.

27. A Diretoria de Marcas, mediante a Nota Técnica nº 007/2015-INPI-DIRMA (fls.19/22), manifestou-se de acordo com as observações exaradas pela Diretoria de Patentes, particularmente no tocante às duas alterações propostas no art. 68 da Lei 9.279/96.

28. A Diretoria de Patentes, por sua vez, manifesta-se mediante a Nota Técnica 13/2015, como parcialmente favorável ao Projeto de Lei.

29. Em reunião realizada na sala da Presidência, no dia 17 de agosto de 2015, com a presença do Presidente, do Procurador-Chefe, dos Diretores da área finalística e do Procurador signatário desta nota técnica, acordou-se por uma manifestação **NADA A OPOR** em relação ao presente projeto de lei, pelas razões a seguir expostas.

30. Mostra-se substancial a redação proposta que insere o termo "ou externo" no comando normativo do art. 43, IV, da Lei 9.279/96. De acordo com a redação contida no Projeto de Lei, a colocação do produto no mercado de outro país enseja também a exaustão de direitos. Esse é um dispositivo que possui um impacto à indústria nacional, posto que altera a modo de se proceder a exaustão de direitos e a importação paralela.

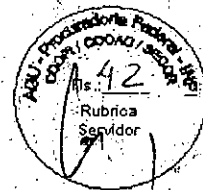
31. O INPI não dispõe de dados econômicos para avaliar se a alteração desses institutos será benéfica a indústria nacional, ou quais os setores industriais nacionais serão beneficiados ou prejudicados pela referida modificação legislativa. O mesmo se diz em relação às alterações propostas do art. 68 da Lei 9.279/96.

32. As atividades do INPI não são impactadas pela alteração legislativa em comento. Diante do exposto, a autarquia adota a posição **NADA A OPOR** ao Projeto de Lei nº 139, de 1999.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



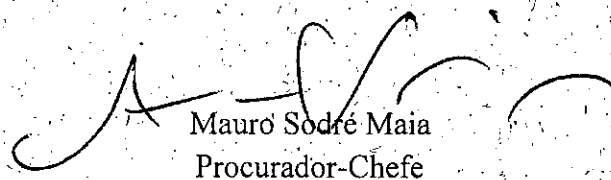
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0548/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº 52400.028489/2015-60

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0251/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. A Presidência.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe