



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 0409-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8  
PROCESSO Nº 52400.064244-2015-04  
INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC.  
ASSUNTO: Projeto de Lei do Senado nº 689, de 2011.

Senhor Presidente do INPI,

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior submete à apreciação do INPI o *substitutivo* ao Projeto de Lei do Senado nº 689, de 2011.
2. O Projeto de Lei do Senado nº 689, de 2011, foi objeto da Nota nº 0118-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-2.8, de lavra do Procurador Federal André Luis Balloussier Ancora da Luz. A nota técnica adotou posição **contrária** ao Projeto de Lei.
3. O substitutivo ao Projeto de Lei, ora em exame, não apresenta os dispositivos sobre a REDESIM, pertinente à simplificação do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sobre essa exclusão, o INPI não se opõe, posto que o INPI não atua no âmbito do registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas.
4. O substitutivo *sub examine* apresente um único comando normativo, a saber, a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 (LPI).
5. Como é cediço, o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 constitui um dos dispositivos nucleares do sistema patentário nacional, posto que garante uma metodologia diferenciada de cálculo de vigência de patente, nas seguintes situações:
  - (i) Quando a concessão do pedido de patente de invenção demora mais de dez anos, aplica-se a prorrogação prevista no art. 40, parágrafo único da LPI. A prorrogação, no caso, representa um acréscimo de vigência de dez anos a partir da concessão;
  - (ii) Quando a concessão do pedido de patente de modelo de utilidade demora mais de oito anos, aplica-se a prorrogação prevista no art. 40, parágrafo único



da LPI. A prorrogação, no caso, representa um acréscimo de vigência de sete anos a partir da concessão.

6. Vê-se, portanto, que o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96 constitui uma espécie de compensação ao titular da patente pela demora administrativa na concessão do pedido. Transcreve-se o artigo em comento:

Lei 9.279/96, art. 40 [...] Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

7. O substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 689, de 2011, revoga o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96, mas não cria um outro mecanismo de compensação ao titular da patente, e tampouco oferece mecanismos para o INPI tramitar com maior celeridade os pedidos de patente. Não é a revogação do art. 40, parágrafo único, da LPI que promoverá uma maior celeridade na tramitação dos pedidos de patente.

8. A área técnica, por meio de manifestação de 16 de novembro de 2015, firmada pelo Diretor de Patentes, às fls. 19/20, **manteve o posicionamento contrário** ao Projeto de Lei, externalizado mediante a Nota Técnica DIRPA nº 14/11, de 29 de dezembro de 2011.

9. Transcreve-se trecho da manifestação da Diretoria de Patentes, datada de 16 de novembro de 2015:

“Face ao exposto, a Diretoria de Patentes do INPI REAFIRMA sua posição CONTRÁRIA à revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96. Esta Diretoria entende que esta disposição de lei tem como objetivo não prejudicar o requerente frente à demora excessiva na concessão de patente mediante problemas nos procedimentos de exame formal e de mérito pelo INPI. É importante acrescentar ainda que, nos últimos anos, apesar das inúmeras medidas tomadas visando a agilização e desburocratização destes procedimentos, o atraso no exame de pedidos ainda se mostra crescente, em grande parte devido à falta de servidores administrativos e das áreas finalísticas.”

10. A revogação do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96, tal como prevista no substitutivo do Projeto de Lei 689, de 2011, criará uma celeuma jurídica traduzida na seguinte indagação: os pedidos de patente depositados até a data de entrada em vigor da nova lei submetem-se à metodologia da norma revogada?



11. Cumpre exemplificar o problema ora trazido pela ausência de uma norma de transição:

- (i) Um pedido de patente de invenção foi depositado em 21 de março de 2004, isto é, na vigência do art. 40, parágrafo único, da LPI;
- (ii) Na presente hipótese, a lei que revoga o parágrafo único do art. 40 da LPI entra em vigor 21 de março de 2016;
- (iii) A concessão da patente ocorre em 21 de julho de 2016.

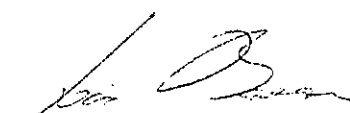
12. No exemplo acima, aplica-se a norma revogada, pois se entende que o pedido de patente foi depositado na vigência do art. 40, parágrafo único, da LPI? Ou, aplicar-se-á a regra geral de cálculo de vigência de patente, prevista no *caput* do art. 40, independentemente da data do depósito do pedido de patente?

13. Se não houver uma norma de transição para tratar de situações tais como a contida no exemplo acima, a controvérsia será levada ao Poder Judiciário pelos titulares de patente. A mera revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI ensejará um ambiente de insegurança jurídica, o que obstaculizará os fins aventados pelo Projeto de Lei.

14. Na hipótese de Poder Legislativo entender pela aprovação do Projeto de Lei nº 689, de 2011, na forma de seu substitutivo, *mister* reconhecer a relevância de uma norma de transição que trate dos pedidos de patente em andamento.

15. Diante do exposto, este órgão consultivo sugere ao INPI que adote uma posição **CONTRÁRIA** ao Projeto de Lei do Senado nº 689, de 2011, na forma de seu substitutivo.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2015.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe