



**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 0025-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.072006-2015-64

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC.

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 8.091, de 2014.

Senhor Presidente do INPI,

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante o Ofício nº 251/ASPAR/GM-MDIC, submete o Projeto de Lei nº 8.091, de 2014, à apreciação do INPI. A proposta legislativa tem por finalidade alterar os arts. 43 e 184 da Lei nº 9.279/96, que tratam da exaustão de direitos de propriedade industrial.

2. A mudança da modalidade de exaustão de direitos é objeto do Projeto de Lei nº 139, de 1999. Este órgão consultivo examinou o Projeto de Lei nº 139, de 1999, por meio da Nota nº 0251-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 0548/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

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

3. O Projeto de Lei nº 8.091, de 2014, propõe uma alteração do inciso IV do art. 43 da Lei 9.279/96, o qual trata do instituto da exaustão de direitos:

Lei 9.279/96	Projeto de Lei nº 8.091, de 2014
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, bem como por qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que sem o consentimento do titular da patente;



4. O art. 43, IV, da Lei 9.279/96, na redação vigente, estabelece a modalidade nacional do instituto da exaustão de direitos. Duas condições são necessárias hoje para configurar a exaustão de direitos, a saber: a) colocação do produto no mercado brasileiro; b) colocação do produto no mercado brasileiro feita pelo próprio titular da patente, ou licenciado.

5. De acordo com a redação proposta do inciso IV do art. 43 da Lei 9.279/96, altera-se a modalidade interna de exaustão de direitos para modalidade internacional. Isso significa que para a configuração da exaustão de direitos de uma patente, torna-se prescindível colocar o produto no mercado brasileiro.

6. A Diretoria de Patentes, por intermédio da Nota Técnica nº 26/2015, assim se manifestou sobre a alteração do inciso IV do art. 43 da Lei 9.279/96:

“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.

Não restou claro o objetivo que se pretende alcançar ao se colocar no texto a sentença ‘... bem como qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que sem o consentimento do titular da patente.’

Por fim, deve-se levar em consideração que exaustão de direitos internacionais seria também aplicado às empresas brasileiras que colocam seus produtos em mercados externos. Há que se fazer uma análise cuidadosa do impacto que poderia ser causado pela colocação do produto no mercado interno e seu equivalente em mercado exterior.”

7. Por ocasião do exame do Projeto de Lei nº 139, de 1999, este órgão consultivo, por meio da Nota nº 0251-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, assim se pronunciou sobre a mudança de modalidade da exaustão de direitos:

“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.”

II. ALTERAÇÃO DO ART. 184, II, DA LEI 9.279/96

8. O Projeto de Lei nº 8.091, de 2014, propõe uma alteração do inciso II do art. 184 da Lei 9.279/96, o qual tipifica a conduta criminosa de importação de produto, que foi objeto de patente no Brasil, quando o mesmo não foi colocado no mercado externo diretamente pelo titular



da patente, ou mediante o seu consentimento. Se a conduta recém descrita for praticada com a finalidade prevista no inciso I do art. 184 da Lei 9.279/96, configurar-se-á o crime.

Lei 9.279/96	Projeto de Lei nº 8.091, de 2014
Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.	Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: II – importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, ou por qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que sem o consentimento do titular da patente.

9. A proposta de redação do inciso II do art. 184 da Lei 9.279/96 acrescenta a seguinte previsão ao tipo penal: “[...], ou por qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que sem o consentimento do titular da patente.” Ou seja, o dispositivo prevê a pessoa autorizada por lei a efetuar a colocação do produto patentado no mercado externo, desprovida de autorização do titular da patente.

10. Se a pessoa importa produto que seja objeto de patente no Brasil com a finalidade de cometer algumas das condutas previstas no inciso I do art. 184, I, da Lei 9.279/96, configurar-se-á o crime, desde que o produto patentado no Brasil, objeto da importação não tenha sido colocado no mercado externo em três condições: a) por ato direto do titular da patente; b) por meio de consentimento do titular da patente; c) por pessoa legalmente autorizada, ainda que sem consentimento do titular da patente.

III. CONCLUSÃO

11. Este órgão consultivo sugeriu a posição NADA A OPOR em relação ao Projeto de Lei nº 139, de 1999, quando examinou a mudança de modalidade nacional para internacional do instituto da exaustão de direitos. Essa posição foi acolhida pela Presidência e as razões estão expressas na Nota Nº 0251-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8.

12. Por medida de coerência, a Procuradoria sugere o mesmo posicionamento institucional anterior. O INPI não dispõe de dados econômicos para avaliar se a alteração da modalidade do instituto de exaustão de direitos será benéfica à indústria nacional, ou quais os setores industriais nacionais serão beneficiados ou prejudicados pelo projeto de lei.

13. Não se identifica impacto das atividades do INPI em decorrência da possível aprovação do Projeto de Lei nº 8.091, de 2014. Diante do exposto, este órgão consultivo, em



conformidade com a Nota Técnica DIRPA nº 26/2015, sugere que a autarquia adote a posição **NADA A OPOR** ao Projeto de Lei nº 8.091, de 2014.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2016.

Handwritten signature of Loris Baena Cunha Neto in black ink.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe