



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 0097-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8

PROCESSO Nº 52400.051378-2017-19

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 6968/2017 – Prorrogação do prazo de vigência de patente

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de solicitação encaminhada ao INPI, por mensagem eletrônica, pela Assessoria Parlamentar do MDIC consistente na elaboração de Nota Técnica a respeito do projeto de Lei nº 6968, de 2017, que tramita perante a Câmara dos Deputados.

2. O Projeto de Lei nº 6968, de 2017, de autoria da Exma. Deputada Federal Gorete Pereira, confere novos termos ao art. 40 da Lei 9279/96, que passaria a contar com a seguinte redação:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito, prorrogáveis por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

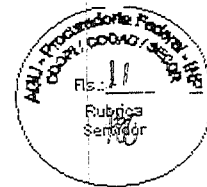
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º 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 da 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.

3. Ou seja, em essência, o que se pretende, com a proposta de alteração legislativa ora sob exame, é admitir a possibilidade de extensão do período de vigência da patente por iniciativa do próprio titular.



4. A DIRPA se posicionou de forma contrária ao Projeto de Lei nº 6968, de 2017, por entender que a extensão da vigência da patente impacta negativamente todo sistema de inovação do Brasil, criando, ademais, uma reserva de mercado deletéria para o avanço tecnológico e científico do país.
5. De início, importante registrar que o presente processo chegou à Procuradoria apenas em 24/04/2017, quando já ultrapassado, portanto, o prazo assinalado pela Assessoria Parlamentar do MDIC para manifestação do INPI a respeito do Projeto de Lei nº 6968/2017. Não obstante, passa-se a análise da proposta.
6. Como cediço, a Constituição Federal de 1988 consagra, dentro os direitos e garantias fundamentais, a proteção para as invenções, estabelecendo, outrossim, um privilégio para sua exploração, conforme previsão contida no art. 5º, XXIX, *verbis*:
- “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”*
7. Importante compreender que, a despeito de estar inserida dentre os direitos individuais, a proteção conferida às invenções está associada inexoravelmente ao interesse social e ao propósito de desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Não se admite, portanto, interpretação que empreste visão unicamente patrimonial à proteção consagrada pela Constituição.
8. Observe-se que a própria Constituição acentua o caráter temporário da proteção conferida às patentes. À evidência, a interinidade do privilégio outorgado ao inventor consubstancia um importante ponto de equilíbrio entre o direito à exploração exclusiva e o interesse da coletividade sobre determinado invento ou criação industrial.
9. A Lei 9279/96 estabelece, em seu art. 40, o prazo para vigência de uma patente, a contar do depósito. De forma extraordinária, prevê, no parágrafo único desse mesmo dispositivo, que o prazo será contado a partir da concessão da patente, caso o exame do pedido se alongue além de um tempo razoável, de maneira a evitar um prejuízo ao autor.
10. Em relação às patentes de invenção, cuida curial registrar que, nos termos do art. 33 do Acordo TRIPS: *“A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”*.
11. Isto é, a rigor, o tratamento normativo vigente no Brasil está em consonância com o compromisso internacional assumido por ocasião do TRIPS, já que, conforme art. 40 da Lei 9279/96, o prazo ordinário de vigência de uma patente de invenção é de 20 anos a contar do depósito, podendo exceder tal prazo em alguns casos com a aplicação do art. 40, parágrafo único.



12. A idéia central da proposta de alteração legislativa em comento se situa na demora da concessão das patentes no Brasil, e nos prejuízos daí advindos para o inventor ou criador.

13. A Exma. Deputada Federal proponente traça um quadro de prejuízo ao inventor em razão de a vigência da patente se iniciar na data do protocolo do pedido e não da concessão da patente. E finaliza aduzindo que nem a Constituição e nem a LPI vedam expressamente a prorrogação de uma patente.

14. Ocorre que, como visto, o próprio Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário, prevê em seu art. 33 a data do depósito como marco inicial da vigência de uma patente, de sorte que não se afigura razoável ancorar neste ponto o motivo do estrangulamento do sistema de patente atualmente em vigor no país.

15. Ademais, não se pode perder de vista que os efeitos da concessão da patente retroagem à data do depósito, como, aliás, deixa claro o art. 44 da LPI. Não é correta, portanto, a assertiva de que o início da patente na data do depósito deixa o autor sem qualquer proteção, o que fragiliza sobremaneira a proposta de alteração normativa contida no Projeto de Lei 6968/17.

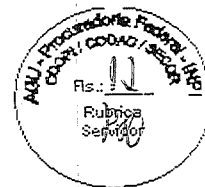
16. Na verdade, o atual estágio do sistema de patente decorre, tal como explicado pela DIRPA em sua manifestação, da carência do quadro de examinadores existente no INPI, assim como da ausência de uma estrutura adequada a conferir agilidade no trâmite dos pedidos de patente.

17. À evidência, a proposta de alteração legislativa sob análise se vale de mais uma premissa equivocada. Não é correto dizer que na hipótese de eventual “aprovação” de um pedido de patente levar mais de 10 anos o autor “perdeu” 10 anos da validade de sua patente.

18. Com efeito, mister esclarecer que se houver um longo lapso de tempo entre a data do depósito de um pedido de patente e sua efetiva concessão, a vigência da patente se inicia na data da concessão, o que pode significar um espectro protetivo bem superior àquele previsto no art. 40 da LPI, uma vez que aplicável, neste caso, a exceção disposta no seu parágrafo único, garantindo ao autor o prazo de vigência a contar da concessão, e não do protocolo ou depósito.

19. Não se nega que há demora no trâmite dos pedidos de patente no Brasil, notadamente se feita comparação com países em acentuado desenvolvimento tecnológico e econômico. Aliás, a própria DIRPA reconhece o atraso na concessão de patentes, e esclarece em sua manifestação a razão de tal demora, repisa-se, a carência do quadro de examinadores no INPI e ausência de estrutura adequada a dar suporte para uma atuação mais ágil e eficiente.

20. De par com isso, o objetivo preconizado na proposta de alteração legislativa em tela, de valorizar e incrementar o avanço tecnológico e científico no Brasil, é extremamente bem



vindo. Não se pode determinar, contudo, que tal anseio será efetivado apenas com a possibilidade de prorrogação da vigência de patente.

21. É preciso ficar claro que o atraso na concessão da patente gera, para além de eventual prejuízo ao autor, um efeito deletério à coletividade, uma vez que, a partir da aplicação do art. 40, parágrafo único da LPI, a inovação objeto do privilégio outorgado a determinado particular demora mais a cair em domínio público, atrapalhando o anseio social de desenvolvimento tecnológico e científico propugnado pela Constituição Federal.

22. Trata-se, afinal, de um privilégio que deve mesmo ser deferido por prazo limitado, porquanto reconhecido o interesse de toda coletividade de que não subsista a exclusividade sobre a exploração de uma criação industrial. À luz da Constituição, impõe-se observar uma fina sintonia entre o direito particular e o interesse público.

23. Neste passo, oportuna a reflexão de Lucas Rocha Furtado:

“a propriedade privada, como posta na Constituição, vincula-se a um fim – a função social – não sendo garantida em termos absolutos, mas apenas na medida em que atenda este fim. (...)

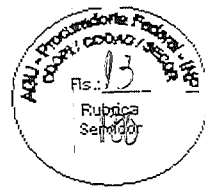
(...)

Na função social da propriedade e no condicionamento constitucional do privilégio patentário ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País encontra os limites dos direitos que poderão ser assegurados ao inventor. Tais faculdades não poderão sobrepor-se aos interesses sociais e nem frustrar a realização da função social do direito de propriedade industrial, sendo certo ainda que visarão sempre ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” (in Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro; Brasília Jurídica, 1ª Ed., págs. 22 e 23) (grifou-se)

24. Logo, uma desmedida extensão da vigência das patentes no ordenamento jurídico pátrio pode caracterizar uma sobreposição do interesse particular em relação à função social reservada aos direitos da propriedade industrial, o que, em última análise, pode resultar em inconstitucionalidade material da norma que a promova.

25. É bem verdade que, tal como enfatizado na exposição de motivos que acompanha o Projeto de Lei 6968, de 2017, não há vedação expressa para extensão do prazo de patente nem na Constituição e tampouco na LPI. No entanto, curial advertir que a Constituição Federal impõe em seu art. 5ºm, XXIX, balizas claras à concessão de patente, o que parece ter escapado da proposta de alteração normativa em apreço.

26. Com efeito, eventual alteração normativa no sentido da extensão da vigência de patente só restaria legitimada caso precedida de minucioso estudo que correlacionasse tal proposta com a função social reservada à propriedade industrial, o que, à toda evidência, não foi



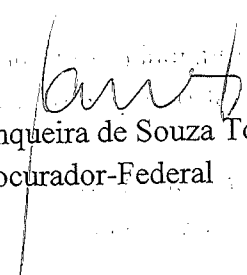
observado *in casu*, daí porque não se vislumbra fundamento suficiente para, no momento, aderir ao Projeto de Lei 6968, de 2017, da maneira como proposto.

27. Data vênua, muito antes de se pensar em prorrogação da vigência de patente, faz-se premente uma readequação do INPI, garantindo-lhe os recursos necessários a uma atuação ágil e eficiente.

28. Ante o exposto, conclui-se que o Projeto de Lei 6968/17 parece abalar a sintonia entre o interesse particular do autor de uma invenção ou criação industrial e a função reservada à propriedade industrial pela Constituição Federal, ex vi do art. 5º XXIX, daí porque a sugestão é para que posição do INPI seja CONTRÁRIA à alteração normativa nele subjacente.

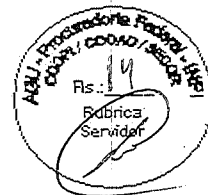
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



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 0246/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.051378-2017-19

1. Estou de acordo com a Nota nº 0097-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. A Procuradoria mostra-se CONTRÁRIA ao Projeto de Lei nº 6968/2017.
3. À Presidência.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe