



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**NOTA n. 00008/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.003248/2020-55**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Análise de minuta de Projeto de Lei que altera o artigo 71 da LPI (PL 1.462/2020)**

1. Trata-se de consulta relacionada ao Projeto de Lei n 1.462/2020 que *"Altera o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para tratar de licença compulsória nos casos de emergência nacional decorrentes de declaração de emergência de saúde pública de importância nacional ou de importância internacional"*.
2. A Procuradoria trouxe aos autos o Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n 00051/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, sugerindo que a Presidência do INPI se posicionasse de forma parcialmente favorável ao Projeto, com emendas.
3. Na sequência, os autos retornaram à Procuradoria, à vista da apresentação de novas informações técnicas por parte da CGTEC, tendo sido emitida a Nota n. 00007/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n. 00106/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
4. No que se refere às propostas apresentadas pela CGTEC, a manifestação contida na Nota n. 00007/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU considerou que: a) quanto à nova redação do §1o, a Procuradoria entende desnecessário que a matéria venha a ser alçada à disciplina legal e b) quanto à inclusão dos §§4o e 5o, deixou-se de emitir opinião jurídica em razão da ausência da apresentação de fundamentação ou justificativa técnica para as propostas.
5. Diante disso, a Procuradoria reiterou, *in totum*, os termos do Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
6. Em Despacho de 17 de julho do corrente ano, a CGTEC apresenta informação técnica complementar, justificando a proposta de inclusão dos §§4o e 5o ao artigo 71 da Lei n 9.279/96.
7. Com relação ao §4o, informa que a matéria já é disciplinada no artigo 14 da Resolução n 199/2017:  
*"Art. 14. Nos contratos de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, o campo Valor Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro será o valor declarado do contrato, observando o seguinte aspecto:  
(...)  
IV - O Valor Declarado do Contrato constante no Certificado de Averbação para os pedidos de direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado será a título gratuito (NIHIL). Tão logo seja concedido o direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado, o requerente deverá por meio de petição solicitar a alteração do campo "Valor Declarado do Contrato" do Certificado de Averbação para o acordado entre as partes no Contrato;"*
8. A CGTEC informa ainda que *"a justificativa se deve que, até o momento, a licença compulsória nos termos do atual caput do art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 é somente de patente concedida e não abrange os pedidos de patentes" e "os pedidos de patentes constituem expectativa de direito e a decisão desses pedidos de patente pode ser o indeferimento. Dessa forma, a situação do indeferimento do pedido de patente não faz jus a remuneração. A remuneração, dos pedidos de patentes que se tornaram patentes, será retroativa a data de início proposta pelo ato do Poder Executivo Federal, a partir da data de concessão da patente, tal como na redação do Projeto de Lei"*.
9. A proposta está assim redigida:  
*"Art. 71 (...)  
§ 4º. No caso de pedido de patente, a remuneração só será devida a partir da data de concessão da patente, caso a patente seja concedida"*.
10. Em primeiro lugar, entende a Procuradoria que a discussão do tema é complexa.
11. Determinar se a remuneração do titular de um pedido de patente que venha a ser licenciado compulsoriamente é devida somente após a concessão do pedido, se vier a ocorrer, parece ser um ponto que merece ampla discussão com todos os atores envolvidos no sistema de propriedade

industrial brasileiro.

12. O Projeto de Lei sob análise altera profundamente a disciplina da matéria disciplinada pelo artigo 71 da Lei n 9.279/96, dispondo que os pedidos de patente podem ser objeto de licenciamento compulsório.

13. Sobre a alteração do *caput* do artigo 71, conforme constante do PL n 1.462/2020, manifestou-se a Procuradoria quanto à inexistência de óbice, conforme o item 27 do Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU:

*"27. O artigo 5o da Resolução n 199/2017 já prevê tal possibilidade no âmbito normativo interno do INPI, parecendo relevante que, diante da regra geral prevista no artigo 61 da LPI para o licenciamento voluntário ("O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente" - grifei), também preveja a Lei, de forma expressa, tal hipótese, nos casos de licenciamento compulsório em função de emergência nacional ou do interesse público (artigo 71), o que harmonizaria o próprio texto da Lei n 9.279/96."*

14. Contudo, entende a Procuradoria, de fato, que, em que pese a matéria já encontrar disciplina infralegal no âmbito da Autarquia, a proposta para a alteração legislativa apresentada pela CGTEC deveria ser objeto de profundo e amplo debate.

15. Registre-se também que, salvo engano, o disposição constante do artigo 14 da Resolução n 199/2017, citado pela CGTEC, ainda não teve aplicação prática sobre qualquer pedido de patente licenciado compulsoriamente com base no artigo 71 da LPI, o que justificaria eventual discussão sobre a legitimidade da proposta.

16. Por fim, no que tange à proposta de inclusão do §5o, a CGTEC esclarece que *"se deve a necessidade de regulamentar o quem pode solicitar o licenciamento compulsório da patente. Tal paralelismo pode ser observado no art. 68 §2º da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 relativo a licença compulsória decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico"*.

17. Complementando, informa ainda que a *"inclusão do §5º na referida emenda possibilita a harmonização de entendimento de quem pode solicitar a licença compulsória relativa ao art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, bem como definir quem pode ser o requerente de averbação de licença compulsória de patente na CGTEC"*.

18. A proposição foi formulada nos seguintes termos:

*"Art. 71 (...)*

*§ 5º. A licença só poderá ser requerida pelo(s) licenciado(s) designado(s) no ato de sua concessão."*

19. Considerando que a matéria já vem sendo disciplinada de forma satisfatória no âmbito do INPI, conforme afirma a própria área técnica, a Procuradoria entende desnecessário que o tema seja tratado em nível legislativo.

20. Note-se ainda que o próprio Decreto n 3.201/99, que regulamenta o artigo 71 da LPI, parece claro ao definir que compete à União, caso não o faça diretamente, indicar os terceiros responsáveis pela exploração da patente, o que demonstraria a inocuidade da alteração legislativa:

*"Art. 9º A exploração da patente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser realizada diretamente pela União ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados, permanecendo impedida a reprodução do seu objeto para outros fins, sob pena de ser considerada como ilícita.*

*Parágrafo único. A exploração por terceiros da patente compulsoriamente licenciada será feita com atenção aos princípios do art. 37 da Constituição, observadas as demais normas legais pertinentes."*

21. Diante do exposto, a Procuradoria reitera os termos do Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

22. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
PROCURADOR FEDERAL

---

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 465669125 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 23-07-2020 17:43. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---