

De: Gustavo Starling Leonardos [GSLeonardos@leonardos.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 27 de outubro de 2004 16:28

Para: Claudio Roberto Barbosa; Abpi (E-mail)

Assunto: ENC: /Relatório do Dep Leo Alcantara -PL 139 e PL 7.066/02

FAVOR ENVIAR P/ TODOS OS ASSOCIADOS.

COMISSÃO de Economia, Indústria e Comércio

PROJETO DE LEI Nº 139, DE 1999

(Apensados os PLs 3.562/00, 303/03 e 7.066/02)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial", modificando dispositivos que dispõem sobre direitos conferidos pela patente e a concessão de licença compulsória.

Autor: Deputado ALBERTO GOLDMAN

Relator: Deputado LEO ALCÂNTARA

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em tela altera dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a "Lei das Patentes", no que tange aos direitos conferidos pela patente e à concessão de licença compulsória.

O projeto, em seu art. 1º, altera a redação do inciso IV do art. 43 da Lei, estendendo ao mercado externo o espectro da excepcionalidade conferida por aquele inciso aos produtos fabricados de acordo com a patente de processo ou produto que tiver sido colocada no mercado diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Altera, ainda, dispositivo contido no art. 68 da Lei, o qual disciplina a concessão de licenças compulsórias, retirando a ressalva para casos de inviabilidade econômica, quando é admitida a importação. Tal alteração visa, segundo o autor, à proteção do consumidor, para evitar abuso de poder econômico por parte do detentor da patente.

O PL 3.562/00, do Sr. Raimundo Gomes de Matos, apensado, trata de matéria similar, dispondo sobre a concessão de licença compulsória para exploração de patente na produção de medicamentos. Neste caso, cria-se vinculação da licença compulsória à incompatibilidade dos preços de venda com o

comportamento dos custos dos respectivos insumos. Faculta, ainda, à União, a utilização da exploração da patente licenciada.

O PL 303/03, do Sr. Dr. Pinotti, por seu turno, modifica o inciso I do § 1º do art. 68 da Lei 9.279/96, que trata da licença compulsória, no mesmo sentido que o projeto original, isto é, eliminando as ressalvas para os casos de inviabilidade econômica, quando são admitidas importações.

O PL 7066/02, da Comissão de Legislação Participativa, apensado, dispõe sobre indenizações cabíveis por infrações aos direitos de propriedade industrial, propondo novos critérios de cálculo destas por meio da alteração dos artigos 207, 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96.

Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Cabe à Comissão de Economia, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o mérito econômico da matéria em tela.

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a "Lei das Patentes", representou avanço importante na legislação brasileira ao garantir o atendimento aos princípios de proteção à propriedade industrial mundialmente aceitos e cruciais para a atração de investimentos e para a inserção competitiva do País na economia globalizada. Não obstante, a experiência tem demonstrado que persistem práticas comerciais nocivas que afetam o mercado interno brasileiro, desprotegendo o consumidor e prejudicando o desenvolvimento industrial e tecnológico do País.

De fato, as salvaguardas previstas pelo licenciamento compulsório definido na citada Lei visam à repressão ao uso inadequado ou abusivo da patente, com o objetivo de defender o mercado e evitar a formação de reservas de mercado. Similarmente, a Lei define a amplitude da proteção conferida a titular de patente de produto ou processo, como forma de equilibrar as relações entre produtores e consumidores.

Entretanto, a atual legislação carece de modificações que possam evitar certas distorções hoje presentes. Com efeito, o titular de patente de produto ou processo pode impedir a aquisição de um produto colocado legalmente no mercado internacional. Tal dispositivo, cujo objetivo primevo é o de preservar o direito patentário, acaba por induzir à criação de uma reserva de mercado, já que impede que o mercado consumidor nacional possa ter acesso a produtos colocados legalmente pelo titular da patente em outros mercados, possibilitando-lhe cobrança de preço diferenciado, contra o interesse do consumidor nacional.

O instituto da licença compulsória previsto na atual legislação, por seu turno, permite que ela seja concedida se o detentor da patente praticar abuso de poder econômico ou nos casos de não exploração da patente em território brasileiro ou de falta de uso integral do processo patentado.

Entretanto, a legislação prevê ressalva para o caso em que haja inviabilidade econômica, quando se admite a importação. Isto significa que a empresa se exime da sujeição à licença compulsória se alegar a inviabilidade econômica da produção no País, podendo, confortavelmente, produzir no exterior e importar o produto com a garantia de reserva do mercado brasileiro.

Como bem alega o ilustre autor, tal ressalva configura-se em um desequilíbrio do direito patentário, já que a contrapartida para conceder a patente seria a fabricação nacional, que gera empregos, riqueza e tecnologia. Se a fabricação nacional for inviável economicamente ou mesmo desinteressante para o detentor da patente, pode não o ser para outro produtor que, com a licença compulsória, poderá efetivar a produção internamente, sem prejuízo para o patenteado, que fará jus, de qualquer forma, ao pagamento de *royalties*, na forma da lei.

A modificação proposta, portanto, visa à correção de tal distorção, impedindo o detentor da patente de criar reserva de mercado e determinar preços ao consumidor sem que sequer produza internamente.

O PL 3.562/00, por seu turno, não nos parece meritório porque é menos abrangente, restringindo-se aos medicamentos, além de estabelecer complicada relação entre preços e custos de insumos para justificar a concessão de licença, não devendo, a nosso ver, prosperar.

Já o PL 303/03 oferece redação similar ao projeto original no que tange à eliminação das ressalvas para importação em função de inviabilidade econômica da produção, sendo, pois, abrangido por aquele.

Finalmente, o PL 7.066/02 complementa o PL 139/99, apresentando alterações a artigos que caracterizam as penas a serem impostas aos infratores da propriedade industrial. Naquele, há tanto pontos meritórios quanto definições questionáveis, impondo-se, pois, tratamento individualizado das propostas.

A redação prevista pelo PL 7.066/02 para o Art. 207 restringe o disposto na Lei em vigor. Esta prevê que **"... o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis..."**, enquanto o PL 7.066/02 prevê que **"...o titular de direito industrial prejudicado poderá intentar as ações cabíveis..."**. Ora, é comum que o detentor do direito industrial licencie terceiros para a exploração do seu direito, terceiros estes que são também prejudicados por eventuais infrações. Assim, parece-nos melhor a redação da Lei vigente, que não retira dos licenciados seu legítimo direito de intentar ações em defesa de seus interesses. Ao eliminar o direito de licenciados prejudicados iniciarem ações em defesa de seus legítimos interesses, a redação proposta desconhece a realidade das relações econômicas prevaletentes, amplia o nível de incerteza da atividade econômica licenciada - inibindo-a, portanto, e, nesta medida, dificultando a geração de empregos, a criação de empregos, etc. Assim, a redação vigente é melhor que a redação prevista, devendo esta, portanto, ser rejeitada. Igual argumentação se aplica à sugestão de alteração do art. 210.

No Art. 208, a proposta do PL 7.066/02 é no sentido de ampliar e tornar mais facilmente calculável o valor das indenizações a serem pagas pelos violadores do direito industrial. Nesse sentido, vem ao encontro das modernas considerações relativas à propriedade industrial, pois permite maior agilidade e maior clareza na definição de punições aos infratores. Assim, prevê que a indenização a ser paga

ao prejudicado, **"...será determinada, no que couber, pelo valor dos prejuízos causados, na forma do art. 209, e pelo montante dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido"**, sendo que a Lei em vigor prevê indenização equivalente, apenas, **"... ao montante dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido"**. Assim, é meritória esta parte da proposição.

Ainda no art. 208, todavia, há propostas questionáveis. Por exemplo, seu parágrafo primeiro diz que **"Não se conhecendo a exata extensão das perdas e danos ou dos lucros cessantes, pagará o autor da violação o valor de 3 (três) mil unidades de cada bem produzido ou serviço prestado..."**. Embora meritória no que diz respeito à definição de um critério para se aferir o valor da indenização, visando a agilizar as demandas judiciais, a proposta de que tal indenização seja calculada em função de certo número de unidades do produto ou serviço pirateado é desigual. Há produtos e serviços que têm elevado valor unitário, mas também existem produtos de valor unitário diminuto; a prevalecer a redação proposta, a contrafação destes últimos acabará por ser incentivada, em face do reduzido valor das indenizações cabíveis. Melhor seria que a indenização fosse definida em função de um percentual ou múltiplo do valor dos produtos ou serviços objeto da contrafação, de forma a tornar a pena pela violação do direito industrial mais proporcional a fato econômico de fácil quantificação.

O § 2º, por seu turno, prevê ampliação do valor da indenização, em caso de reincidência, proposta que pode ser aproveitada, com adaptações.

Meritória, também, a proposição constante do parágrafo terceiro do PL 7.066/02. Nele se prevê que **"... o pagamento da indenização fixada judicialmente ou por acordo formalizado entre as partes acarreta a renúncia ao direito de queixa ou a aceitação do perdão, extinguindo a punibilidade."** Embora haja dúvidas quanto à aceitação da extinção da punibilidade mediante acordo entre as partes no direito brasileiro, economicamente trata-se de proposta que merece ser aproveitada. Isso porque tal possibilidade funciona como um incentivo para que o infrator venha a celebrar um acordo com o prejudicado, ou acatar a decisão judicial, acelerando a solução da controvérsia. Reforça, portanto, a clareza do direito industrial e, por conseqüência, os incentivos econômicos derivados de tal direito, enquanto que a indenização a ser paga já representa punição ao infrator.

Deve ser comentada, ainda, a proposta do Art. 209. A lei atual prevê que **"Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, ..."**. Tal redação vem dando origem a dificuldades na aplicação da Lei, a partir do entendimento de que os crimes previstos na Lei 9.279/96 não são indenizáveis. Essas dificuldades seriam muito reduzidas com a nova redação, que prevê **"...atos de concorrência desleal, previstos ou não nesta Lei, ..."**. Com o novo texto, as dúvidas que têm impedido a rápida definição de sanções aos infratores ficam dirimidas e o direito industrial mais claro.

Por fim, mencione-se que a proposta constante do Art. 210 prevê alteração no sentido de substituir, no texto legal, a expressão **"o prejudicado"**, pela **"o titular do direito"**, alteração esta já comentada, ao se analisar o art. 207.

Pelos motivos expostos, votamos pela aprovação dos Projetos de Lei nº 139, de 1999 e nº 7.066, de 2002, nos termos do substitutivo que ora apresentamos, e **pela rejeição do Projetos de Lei nº 3.562, de 2000, e nº 303, de 2003.**

Sala da Comissão, em 26 de outubro de 2004.

Deputado LEO ALCÂNTARA

Relator

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 139, DE 1999

(Apensados os PLs 3.562/00, 303/03 e 7.066/02)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial", modificando dispositivos que dispõem sobre direitos conferidos pela patente, sobre a concessão de licença compulsória e sobre as indenizações cabíveis por infração aos direitos de propriedade industrial.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O inciso IV do art. 43, o inciso I do § 1º e o § 2º do art. 68, e os arts. 208 e 209 da Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 43

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;(N.R.)

Art. 68.....

§ 1º

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; ou (N.R)

II -

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno.(N.R.)

.....

Art. 208. A indenização será determinada pelo valor dos prejuízos causados, na forma do art. 209, e pelo montante dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, conforme o art. 210.

§ 1º - Não se conhecendo a exata extensão das perdas e danos ou dos lucros cessantes, pagará o autor da violação o triplo do valor de mercado dos bens ou serviços originais, produzidos ou prestados com a correta utilização do direito violado, além das unidades apreendidas, podendo o juiz majorar esse montante levando em consideração a situação econômica do infrator, a natureza do produto ou serviço e, ainda, a punição e a prevenção da reincidência.

§ 2º Nos crimes de ação privada, o pagamento integral da indenização fixada judicialmente ou por acordo formalizado entre as partes acarreta a renúncia ao direito de queixa ou a aceitação do perdão, extinguindo a punibilidade.

Art. 209. São indenizáveis as perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, previstos ou não nesta Lei, tendente a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala da Comissão, em 26 de outubro de 2004.

Deputado LEO ALCÂNTARA

