

PROJETO DE LEI Nº , DE 2008

(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial no pólo passivo da relação processual, quando o mesmo não for autor, na forma dos arts. 56 e 173 da mesma lei.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 57 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

Art. 57.

§ 3º O INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. (NR)

Art. 2º O art. 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

Art. 175.

§ 3º O INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei de Propriedade Industrial determina, em seus arts. 56 e 173, sobre patentes e marcas, respectivamente, que a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo de vigência da patente ou do registro, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Determina também, em artigos imediatamente subseqüentes aos citados acima, que a ação de nulidade de patente ou de registro de marca será ajuizada no foro da Justiça Federal, e que o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito. A fórmula está assim, com esse caráter marcadamente genérico para essa segunda hipótese.

Ora, quando determina que o INPI pode agir como autor em ações de nulidade de patente, a Lei fica bastante clara quanto à posição processual do Instituto. Porém, diversamente, quando trata dos casos em que a ação não é proposta pelo INPI, deixa a este a obrigação de intervir, sem especificar em que consistiria essa intervenção.

Por outro lado, tendo em vista que foi o próprio INPI que praticou o ato impugnado de nulidade e manteve-se inerte, a alternativa correta é incluí-lo no pólo passivo, em face da necessidade do litisconsórcio decorrente da relação jurídica de direito material posta em juízo.

Muitas vezes, após o início de uma ação judicial por terceiros, o INPI argumenta que realizou o reexame da matéria e verificou que o autor teria razão, e solicita ao juiz uma alteração no quadro processual, para que passe a atuar como assistente do autor.

De outra parte, há legislações que admitem explicitamente essa transposição, tal como a Lei nº 4.717, de 1965, que regula a ação popular. O § 3º do art. 6º dessa lei é expresso no sentido de que a “pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”.

É justamente esse mecanismo que procuramos importar da lei citada acima, por considerarmos que se aplica com adequação aos casos de nulidade de patentes e de marcas, e, assim, preencher a lacuna referida acima, verificada nas hipóteses de nulidade argüidas por terceiros.

Acreditando que a proposição aperfeiçoará nosso sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual, estamos confiantes que a mesma contará com o diligente e valioso apoio dos ilustres membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, em de de 2008.

Deputado CARLOS BEZERRA

2008_10875_Carlos Bezerra