

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO DE LEI N° 3553, DE 2021

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

Autor: Deputado CARLOS BEZERRA
Relator: Deputado VITOR LIPPI

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 3553/21, de autoria do nobre deputado Carlos Bezerra, apresenta alterações na Lei nº 9.279, de 1996, que regula direito e obrigações relativos à propriedade industrial.

A modificação proposta busca determinar que o INPI possa agir em processos de nulidade ao lado do autor da ação quando este tiver a razão diante do reexame da matéria realizado pelo instituto. Sendo assim, 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.

O autor justifica que, em muitos casos, “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.” A alteração legislativa, portanto, promove maior celeridade ao processo com vistas à solução processual diante da verificação pelo INPI.

O Projeto de Lei nº 3553, de 2021 foi distribuído em 11/11/2021, pela ordem, às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Constituição e Justiça e de Cidadania, sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões, em regime de tramitação ordinário. Nesta nova legislatura, houve sua redistribuição às Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Indústria, Comércio e Serviços.

Encaminhada ao nosso Colegiado recebemos a honrosa missão de relatar a proposição em 06/06/2024. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.



Cabe-nos agora, nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, apreciar a matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 3553/21, de autoria do nobre deputado Carlos Bezerra, visa dar maior celeridade ao processo de ação de nulidade de patente e ao processo administrativo de nulidade do registro de marca.

A propriedade industrial tem importante relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a promoção da inovação em nosso país. O registro de propriedade proporciona direitos exclusivos aos titulares, o que incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações em todas as áreas e setores da economia. Ao assegurar direitos de propriedade, se assegura também a integridade do mercado, visto que se atenua o uso indevido por terceiros, perdas financeiras, danos à reputação e à capacidade de inovação.

Os direitos de propriedade industrial estão garantidos pela Lei nº 9.279, de 1996, que traz os parâmetros de proteção da marca e da patente como ativos intangíveis registrados pelo INPI. Na referida legislação existe a previsão acerca dos processos e prazos para os registros, critérios, sua licença, revogação e nulidade.

A Lei também prevê que tanto na ação de nulidade de patente, como na ação de nulidade de registro de marca, o INPI atuará como interessado mesmo quando não for autor. Entretanto, não deixa explícita a forma de atuação da autarquia quando esta não for autora, restando ao INPI solicitar ao juízo a alteração para atuar como assistente do autor. Essa situação provoca maiores custas e morosidade ao processo. Além disso, atuar como assistente do autor não é interessante, visto que a ação do INPI não pode ser subordinada ou lateral a atuação do autor originário, tal como um assistente. Caso esteja somente como um assistente, o INPI não poderia, por exemplo, se manifestar contrário ao autor diante da procedência do pedido, caso este desista da ação e renuncie ao direito. Enquanto os demais agentes de uma relação processual possuem interesses próprios, de cunho patrimonial, o interesse do INPI é de tutelar a política nacional de propriedade industrial, pelo desenvolvimento do país, a livre concorrência e pela defesa do consumidor, ou seja, interesses públicos.



* CD250901275100 *

Tendo isto em vista e, diante da necessidade de tornar mais precisa a legislação acerca da atuação processual do INPI e convergente à relevância do interesse público, buscamos aprimorar a proposta original.

Sendo assim, propomos na matéria que o INPI seja intimado para se manifestar após o decurso do prazo de contestação do titular do registro. Ademais, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá migrar de polo, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. A autarquia poderá prosseguir na demanda ainda que o autor originário reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. E eventual migração de polo pelo INPI não impõe o rateio de despesas processuais.

Por todos esses motivos, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3553, de 2021, na forma do substitutivo anexo, uma vez que a maior eficiência administrativa da autarquia garante mais benefícios para os usuários, à sociedade e ao cenário da pesquisa, desenvolvimento e inovação do país.

Sala da Comissão, em _____ de _____ de 2025.

Deputado VITOR LIPPI
Relator



* C D 2 5 0 9 0 1 2 7 5 1 0 0 *

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3553, DE 2021

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 para tornar mais eficiente o processo de exame de pedido de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 57.

§ 1º

§ 2º O INPI será intimado para se manifestar após o decurso do prazo de contestação do titular da patente.

§ 3º O INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá migrar de polo, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

§ 4º O INPI poderá prosseguir na demanda ainda que o autor originário reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

§ 5º Eventual migração de polo pelo INPI não impõe o rateio de despesas processuais.

§ 6º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.” (NR)

“Art. 175.

§ 1º



§ 2º O INPI será intimado para se manifestar após o decurso do prazo de contestação do titular do registro.

§ 3º O INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá migrar de polo, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

§ 4º O INPI poderá prosseguir na demanda ainda que o autor originário reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

§ 5º Eventual migração de polo pelo INPI não impõe o rateio de despesas processuais.

§ 6º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em _____ de _____ de 2025.

Deputado VITOR LIPPI
Relator



* C D 2 5 0 9 0 1 2 7 5 1 0 0 *

