



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 3.553-A, DE 2021 **(Do Sr. Carlos Bezerra)**

Altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, 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; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. VITOR LIPPI).

NOVO DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; E

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

S U M Á R I O

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico:

- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI Nº , DE 2021

(Do Sr. CARLOS BEZERRA)

Altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, 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 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 autuar 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 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 autuar 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

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Carlos Bezerra

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD213770076400>



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 subsequentes 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 polo 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 arguidas 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 2021.

Deputado CARLOS BEZERRA



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Carlos Bezerra
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD213770076400>



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....
TÍTULO I
DAS PATENTES
.....

.....
CAPÍTULO VI
DA NULIDADE DA PATENTE
.....

Seção III
Da Ação de Nulidade

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

.....
TÍTULO III
DAS MARCAS
.....

CAPÍTULO XI
DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção III
Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO IV
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965

Regula a Ação Popular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS ASSISTENTES

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

§ 1º Se não houver beneficiário direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo.

§ 2º No caso de que trata o inciso II, item "b", do art. 4º, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no art. 1º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma.

§ 3º 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.

§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.

DO PROCESSO

Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas:

I - Ao despachar a inicial o juiz ordenará:

a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público;
b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, fixando prazos de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento.

§ 1º O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições a que se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz.

§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável.

II - Quando o autor o preferir a citação dos beneficiários far-se-á por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) dias após a entrega na repartição competente, sob protocolo de uma via autenticada do mandado.

III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas. Salvo quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior.

IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital.

V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 (dez) dias, para alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para sentença, 48 (quarenta e oito) horas após a expiração desse prazo; havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário.

VI - A sentença quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de 15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz.

Parágrafo único. O proferimento da sentença além do prazo estabelecido, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e acarretará a perda, para efeito de promoção por antigüidade, de tantos dias, quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente.

.....
.....

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO DE LEI Nº 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.





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





Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO DE LEI Nº 3.553, DE 2021

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, em reunião extraordinária realizada hoje, mediante votação ocorrida por processo simbólico, concluiu pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.553/2021, com Substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Vitor Lippi.

Registraram presença à reunião os seguintes membros:

Antônia Lúcia e Vitor Lippi - Vice-Presidentes, Any Ortiz, Daniel Almeida, Gilson Daniel, Luiz Gastão, Mauro Benevides Filho, Rodrigo da Zaeli, Vander Loubet, Zé Adriano, Zé Neto, Augusto Coutinho, Bia Kicis, Danilo Forte, Helder Salomão, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Rosângela Reis, Saulo Pedroso e Thiago de Joaldo.

Sala da Comissão, em 27 de agosto de 2025.

Deputado LAFAYETTE DE ANDRADA
Presidente





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO PROJETO DE
LEI Nº 3553, DE 021**

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 27 de agosto de 2025.

Deputado Lafayette de Andrada
Presidente



FIM DO DOCUMENTO