

# COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

## PROJETO DE LEI Nº 3.553, DE 2021

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.

**Autor:** Deputado CARLOS BEZERRA

**Relator:** Deputado LUIZ FERNANDO VAMPIRO

### I - RELATÓRIO

O Projeto nº 3.553, de 2021, de autoria do Deputado Carlos Bezerra, altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), de forma a detalhar a forma de atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em ações de nulidade de patentes, quando não for o autor da ação.

Conforme a proposta, o INPI teria, quando não for o requerente, a possibilidade de se abster de contestar o pedido ou de autuar ao lado do autor, desde que essa decisão fosse considerada útil ao interesse público a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

O projeto, que tramita em regime ordinário, está sujeito à apreciação conclusiva e foi distribuído à Comissão de Desenvolvimento Econômico, a esta Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se manifestará sobre o mérito e sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto



Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, a proposição foi aprovada na forma de substitutivo apresentado pelo relator.

Não foram apresentadas emendas ao projeto neste Colegiado.

É o relatório.

## II - VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 3.553, de 2021, busca detalhar a forma de atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em ações de nulidade de patentes, quando não for o autor da ação.

Conforme a proposta, o INPI, quando não for o requerente, poderia se abster de contestar o pedido ou autuar ao lado do autor, desde que essa decisão seja considerada útil ao interesse público a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

Conforme a justificação do autor da proposição, a Lei de Propriedade Industrial dispõe que a ação de nulidade de patente poderá ser proposta a qualquer tempo, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, e que o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito.

O autor pondera que, quando a ação não é proposta pelo INPI, deixa a este a obrigação de intervir, sem especificar em que consistiria essa intervenção. Argumenta ainda o autor que muitas vezes, após o início de uma ação judicial por terceiros, o INPI realiza o reexame da matéria e verifica a procedência do pedido de nulidade da patente, solicitando ao juiz uma alteração no quadro processual, para que passe a atuar como assistente do autor.

A esse respeito, aponta o autor que há legislações que admitem explicitamente essa transposição, apresentando como exemplo o § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 1965 (que regula a ação popular), o qual dispõe que 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.

Assim, o autor menciona que é justamente esse mecanismo que se procura incluir na Lei de Propriedade Industrial, por considerar que se aplica adequadamente aos casos de nulidade de patentes.

Em nosso entendimento, a presente proposição contribui para o aprimoramento, em um aspecto específico, de nossa legislação. Com efeito, o texto atual da Lei nº 9.279, de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), determina que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) intervenha em ações de nulidade de patente quando não for o autor da demanda. Todavia, essa previsão é genérica e carece de detalhamento sobre o alcance e os limites dessa intervenção, gerando incertezas para os operadores do direito e para os próprios titulares de direitos de propriedade industrial. O projeto trata exatamente dessa lacuna, buscando conferir maior clareza normativa sobre a atuação do INPI nessas ações.

É oportuno destacar que, conforme apontado pelo autor, a Lei nº 4.717, de 1965, efetivamente prevê que a pessoa jurídica (pública ou privada) cujo ato é impugnado pode optar por não contestar a ação ou por atuar ao lado do autor, apoiando a sua pretensão, desde que essa postura seja considerada útil ao interesse público pelo representante legal ou pelo dirigente da entidade.

Evidentemente, abster-se de contestar significa que a entidade, apesar de citada como ré, não apresenta defesa formal contra o pedido (ou se omite na defesa). Alternativamente, com essa previsão legal a entidade, além de deixar de defender o ato, pode passar a apoiar a pretensão de anulação. A escolha por essas atuações é discricionária do representante legal ou dirigente da pessoa jurídica, embora exista expressamente a condicionalidade da existência de interesse público para essas ações.



Nesse contexto, consideramos adequado que essa diretriz passe também a ser incorporada à Lei de Propriedade Industrial, trazendo maior clareza ao texto legal, preservando o interesse público e fortalecendo nosso sistema de patentes.

Por fim, destacamos que, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, a proposição foi aprovada na forma de substitutivo apresentado pelo relator. O substitutivo aprovado naquele colegiado detalha ainda mais a atuação do INPI, especificando que esse Instituto seja intimado para se manifestar após o decurso do prazo de contestação do titular do registro; que poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá migrar de polo, desde que útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente; que poderá prosseguir na demanda ainda que o autor originário reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito ou transija sobre direitos controvertidos; que eventual migração de polo pelo INPI não impõe o rateio de despesas processuais; e que, transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Em nosso entendimento, as alterações realizadas no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico são adequadas, aprimoram substancialmente a proposição original e devem, assim, ser mantidas.

Dessa forma, em face de todo o exposto, **nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.553, de 2021, na forma do substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico.**

Sala da Comissão, em        de        de 2025.

Deputado LUIZ FERNANDO VAMPIRO



Relator

