



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 4.283-A, 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; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela rejeição (relator: DEP. GUILHERME CAMPOS).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)

APRECIACÃO:

Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO

I – Projeto inicial

II – Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:

- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

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 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 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 11 de novembro de 2008.

Deputado CARLOS BEZERRA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI
--

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.

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.

.....

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, *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 o 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 o prazo 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 antiguidade, 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, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei apresentado, de autoria do ilustre Deputado Carlos Bezerra, altera os artigos 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, de forma a incluir o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI no pólo passivo das ações de nulidade de concessão de patentes, de registros de marca e de registros de desenho industrial, interpostas por terceiros interessados.

Como justificativa para a apresentação do Projeto de Lei, o digno autor sustenta a necessidade de definição legal da posição processual do INPI nas ações de nulidade de direitos de propriedade industrial que não forem propostas, de ofício, pelo INPI, inclusive nas ações em que aquela Autarquia concorde com a procedência do pedido inicialmente deduzido em Juízo pelo autor.

O comentado Projeto de Lei se encontra estruturado a partir de três premissas básicas e cumulativas, a saber:

- I) “O INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor”,
- II) “desde que isso se afigure útil ao interesse público”,
- III) “a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”.

Ao preconizar que “o INPI poderá abster-se de contestar o pedido”, “ou atuar ao lado do autor”, o Projeto de Lei em comento admite duas situações *in abstracto*.

A primeira, o INPI se posiciona ao lado do autor nas ações de nulidade de direitos de propriedade industrial, o que, de fato, observo não representar qualquer inovação legal, pois essa já é a prática observada há décadas pela Autarquia, quando, nas ações de nulidade desses direitos admite, em Juízo, que a razão e o direito se encontram ao lado do autor.

Já na segunda situação apurada, o INPI, apenas, se mantém inerte, pura e simplesmente, permitindo que transcorra *in albis* o prazo para a apresentação de manifestação à ação judicial, ainda que seja a hipótese da razão e do direito não estarem ao lado do autor, mas, sim, totalmente aderidos ao réu, o que, com a devida vênia, não se afigura compatível com o sentido de justiça e com o princípio da legalidade dos atos administrativos.

Nesse ponto, não me parece haver concreta motivação, de fato ou de direito, que possa justificar a pura e simples abstenção do INPI de apresentar manifestação à ação judicial interposta em face de seu próprio ato, praticado no exercício da sua estrita competência legal.

Permitindo-me divergir do nobre Deputado, autor do Projeto de Lei sob apreciação, parece-me recomendável, oportuno e conveniente que o INPI se pronuncie expressamente em Juízo, seja para demonstrar que a razão e o direito se encontram, de fato, ao lado do autor e, portanto, o direito de propriedade industrial outorgado pela Autarquia não merece, realmente, prevalecer, seja para evidenciar exatamente o contrário, isto é, que a razão e o direito se acercam, indubitavelmente, ao lado do réu.

Essa, aliás, tem sido a prática da Autarquia ao longo do tempo, que se tem demonstrado plenamente harmônica e compatível com o sentido da justiça e o primado da legalidade da atividade administrativa.

Em um segundo plano, o Projeto de Lei estabelece que “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”.

Deveras, cuida-se, aqui, de pressuposto especial que vincula e condiciona, inequivocamente, a anuência do INPI ao pedido de terceiro deduzido em Juízo à existência de um interesse público específico, o que, evidentemente, se afigura dispensável, pois a correta aplicação da Lei, por si só, já configura questão de interesse público, mesmo na hipótese de se estar frente à controvérsia judicial que tenha por alvo a nulidade da concessão de direito sobre

marca, de natureza eminentemente privada, por não ser admissível que um registro de marca concedido em desacordo com as prescrições da Lei da Propriedade Industrial possa, mereça e deva prosperar.

Por fim, propõe o Projeto de Lei em apreço que “*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*”.

A par das imagináveis formalidades e solenidades imputáveis ao representante legal do INPI, no caso, ao seu Presidente, para sua manifestação, formal e motivada, para o ingresso, ou não, da Autarquia na ação judicial, tal prática também não se afigura necessária e mesmo desejável, podendo, inclusive, implicar prejuízo à eficiência e à eficácia das ações administrativas da Autarquia.

O que ocorre, no cotidiano da representação judicial do INPI pela sua Procuradoria, é que, citado o Instituto dos termos da ação, e depois de formado o competente processo administrativo correspondente aos autos forenses, é o processo encaminhado à Diretoria interessada (*in casu*, às Diretorias de Patentes, de Marcas ou de Contratos Transferência de Tecnologia e Outros Registros), com vistas a se colher os subsídios necessários à instrução da resposta a ser oferecida pelo INPI em Juízo.

É no âmbito das Diretorias das áreas finalísticas do INPI que se produz a manifestação, de caráter técnico-jurídico, concluindo, ao fim, pela sustentação, em Juízo, do ato praticado no âmbito administrativo, ou, ao contrário, da propriedade da desconstituição desse ato administrativo.

Essa é a manifestação que é encaminhada à Procuradoria Federal na Autarquia, com vistas à elaboração da pertinente peça processual, seja a contestação da ação, seja a manifestação da concordância do INPI com o pedido do autor, que provem, naturalmente, daquelas Diretorias finalísticas, subscrita pela autoridade administrativa competente para se pronunciar sobre o mérito da questão e cujo opinamento se exige para cancelar a posição do INPI que será levada à apreciação do Poder Judiciário.

Exigir-se, ainda, a chancela do Presidente da Autarquia a cada vez que o INPI entenda pela procedência da ação parece-me providência que se afigura prescindível e, mesmo, exagerada, tendo em conta a já existente manifestação exarada pelas Diretorias finalísticas do INPI, onde se produz o competente parecer de caráter técnico-jurídico, que irá balizar a posição a ser sustentada pela Autarquia em Juízo.

De fato, o que se tem, na prática, ao menos já há muitas décadas, é a praxe do INPI de, em ações de nulidade de concessão de patente ou de registro de marca ou de desenho industrial, ao reconhecer que a concessão da patente, do registro da marca ou do desenho industrial foi, por qualquer razão - muitas das vezes, por sinal, por fatores absolutamente imputáveis à Autarquia -, concedido em desacordo com as normas que regulam o direito de propriedade industrial, enfeixadas, fundamentalmente, na LPI de 1996, posicionar-se, em sobreditas ações, ao lado do autor da ação judicial, pugnando, também, pela procedência do pedido deduzido em sede judicial.

Prática, por sinal, expressamente objeto de louvor na esfera do Poder Judiciário, manifestada inúmeras vezes tanto em primeira quanto em superiores instâncias de decisão.

Por último, mas não menos importante, observo, nesta oportunidade, que, no gênero de ação judicial de que se trata *in specie*, ações de nulidade de concessão patente, de registro de marca ou de registro de desenho industrial, não há, como se evidencia, no que concerne ao INPI, quaisquer implicações de natureza patrimonial, pois o que se postula em Juízo é a desconstituição de um direito concedido ao particular, este, sim, detentor do patrimônio consubstanciado no direito de propriedade industrial sobre a patente, a marca ou o desenho industrial, sobre o qual reside a controvérsia sob apreciação do Poder Judiciário.

O INPI, como prescrevem os arts. 57 e 175 da LPI, a quem originária e reservadamente compete, por lei, o exame e a concessão, ou denegação, de direitos de propriedade industrial, intervém, obrigatoriamente, nas ações judiciais que envolvem seus atos, com a liberdade, de longa data admitida, e, repita-se, merecedora de encômios do próprio Poder Judiciário, posicionando-se tanto ao lado do réu, detentor do direito questionado, quanto, se reconhecida pelo INPI a injuridicidade da outorga do direito, ao lado do autor da ação, por isso que o que se impõe à Autarquia é o zelo pela efetiva legalidade dos atos por ela praticados, sem a necessidade de se persistir - até, quando menos não seja, pela inexistência de reflexos de natureza patrimonial para o INPI - na defesa intransigente de ato praticado com inobservância dos comandos legais.

Em face do exposto, parece-me desnecessária e mesmo não recomendável a alteração legislativa proposta, razão pela qual, com o respeito merecido, opino pela rejeição do Projeto de Lei epigrafado, a fim de que seja mantido o texto legal vigente.

Sala da Comissão, em 27 de agosto de 2009.

Deputado GUILHERME CAMPOS

Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 4.283/2008, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Guilherme Campos. O Deputado Miguel Corrêa apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Edmilson Valentim - Presidente, Dr. Ubiali e Fernando de Fabinho - Vice-Presidentes, Albano Franco, Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Jurandil Juarez, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling,

Vanessa Grazziotin, Antônio Andrade, Carlos Eduardo Cadoca, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, em 28 de outubro de 2009.

Deputado EDMILSON VALENTIM
Presidente

VOTO EM SEPARADO
(Do Sr. Miguel Corrêa)

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei em destaque pretende preencher a suposta lacuna existente nos casos nos quais o INPI entende cabível o pedido de nulidade e, por isso, resolve modificar sua posição processual, migrando do pólo passivo para o pólo ativo da demanda.

O projeto autoriza o INPI a abster-se de contestar o pedido de declaração de nulidade ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

Nesta Comissão, a proposição foi relatada pelo nobre Deputado Guilherme Campos, que exarou voto favorável. O projeto será ainda examinado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 54 do RICD.

II - VOTO

Entendemos as preocupações que levaram o nobre deputado Carlos Bezerra a tomar tal iniciativa legislativa e respeitamos a argumentação do nobre relator, deputado Guilherme Campos. Acreditamos, no entanto, que a alteração proposta pelo PL é desnecessária, uma vez que a redação atual do dispositivo, aliada ao refinamento elaborado pela jurisprudência para este tipo de intervenção, já são suficientes para a intervenção do INPI, uma vez que o próprio

artigo 56 já prevê a possibilidade do INPI atuar como autor em ações de nulidade, a saber:

“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. [grifo nosso].”

Como já foi amplamente aceito pela jurisprudência, o INPI, ao intervir em um processo de nulidade de uma marca ou patente, o faz simplesmente com o interesse na manutenção da legalidade, defendendo a patente (ou marca) concedida de modo idôneo ou apontando os vícios da patente (ou marca) concedida de modo ilícito, ratificando o pedido de nulidade. Nesta assunção de posicionamento, sob a exclusiva perspectiva da defesa da legalidade, o INPI tem toda a liberdade para atuar em auxílio ao pólo ativo ou ao pólo passivo da ação.

Desta forma, não vislumbramos a necessidade, apontada na Justificação da Proposta, de esclarecer a natureza da atuação do INPI nestas ações, uma vez que a Lei nº. 9.279, de 1996, aliada à construção jurisprudencial erigida sobre os artigos 57 e 175, já permitem ao INPI ampla margem de atuação em prol da legalidade e do interesse público em sua intervenção em ações de nulidade de marcas e patentes.

A redação da Proposta foi inspirada no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 4.717, de 1965, que regula a ação popular.

A ação popular visa à anulação de atos lesivos "ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural". A lei que a regulamenta prevê, em seu art. 6º, que a Administração Pública poderá abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente, nos seguintes termos:

"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 omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

§ 1º Se não houver benefício 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.”

Tal mecanismo pode ser utilizado em casos nos quais o ente da Administração, que a princípio integra o pólo passivo do processo, reconhece a natureza lesiva do ato e, por isto, posiciona-se de modo favorável ao pedido, migrando para o pólo ativo da ação ou abstendo-se de contestá-la, deixando o ônus da defesa para os demais réus.

No entanto, tal mecanismo não se coaduna com as peculiaridades da propriedade industrial, haja vista a alta complexidade técnica das matérias envolvidas e os relevantes interesses públicos afetados pelas decisões relativas às marcas e patentes.

Vale lembrar, a título de exemplo, das dificuldades do SUS em manter seus programas de distribuição gratuita de medicamentos. Muitas vezes, o fornecimento de um remédio protegido por patente fica comprometido pelas dificuldades de negociação entre a Administração Pública e o fornecedor do produto, que possui a exclusividade da exploração comercial do mesmo. Quando uma patente desta importância é concedida de modo irregular, o interesse público em sua anulação torna imprescindível a participação efetiva do INPI, ratificando e complementando as razões oferecidas pelo autor para a alegação de nulidade.

Sob esta perspectiva, a possibilidade de o INPI abster-se de contestar o pedido seria danosa ao interesse público, uma vez que a opinião do Instituto não pode ser omitida nestes casos nos quais a questão da nulidade da marca ou patente influencia diretamente a consecução de políticas públicas de alta relevância.

Conclui-se, portanto, que a possibilidade do Instituto abster-se de contestar o pedido não está adequada ao interesse público visado nas ações de nulidade de patentes, uma vez, que a complexidade técnica da matéria e o interesse público envolvido exigem um posicionamento ostensivo INPI nos casos nos quais o mesmo intervenha.

Em vista do exposto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei nº. 4.283, de 2008.

Sala da Comissão, em 07 de julho de 2009.

Deputado Miguel Corrêa

FIM DO DOCUMENTO
