

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

PROJETO DE LEI Nº 4.283, DE 2008

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.

Autor: Deputado CARLOS BEZERRA
Relator: Deputado GUILHERME CAMPOS

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