

## **Resolução nº 37**

### **Posição processual do INPI nas Ações de Nulidade - Projeto de Lei do Senado nº 172/2002**

**Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Repressão às Infrações, em 18 de agosto de 2002 a Assembléia Geral da ABPI aprovou a presente resolução**

Considerando que:

a) os arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96 disciplinam a atuação do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas ações de nulidade de registro de marca ou patente, destacando que este órgão, quando não for autor, deve intervir em tais ações;

b) o Projeto de Lei do Senado nr. 172/02, apresentado pelo Senador Carlos Bezerra em 13 de Junho de 2002, pretende introduzir um § 3o em tais dispositivos legais, para destacar 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"; e

c) tal Projeto de Lei reconhece ser o INPI litisconsorte necessário em tais ações;

a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após examinar o tema em sua Comissão de Repressão às Infrações, firma a presente Resolução para o fim de concluir e recomendar o quanto segue:

1. Nas ações de nulidade de registro de marca ou patente, o INPI ora posiciona-se em favor do Autor, ora posiciona-se em favor do titular do direito anulando, conforme seja a sua convicção acerca da procedência ou não da demanda.

2. No regime de litisconsórcio necessário-unitário (aplicável às ações de nulidade de atos do INPI, como ressaltado na justificativa do aludido Projeto de Lei), os atos e omissões prejudiciais de um litisconsorte não afetam a defesa processual dos demais (cf. art. 48 do CPC). Assim, uma manifestação do INPI em favor dos argumentos do autor não acarreta automaticamente a procedência do pedido: devem ser valoradas as alegações do co-réu titular do registro ou patente anulando e as provas carreadas aos autos.

3. De modo a aperfeiçoar o texto do Projeto de Lei em foco, sugerem-se as seguintes alterações no § 3o que se pretende introduzir nos arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96:

a) a conjunção "ou" deve ser substituída pela conjunção "e", de modo que do texto conste que "o INPI poderá abster-se de contestar o pedido e atuará ao lado do autor". A conjunção "ou"

tem o inconveniente de sugerir que o INPI pudesse optar por permanecer revel e não se manifestar acerca da procedência ou não do pedido, o que não seria recomendável;

b) deve ser suprimida a ressalva "desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente", pois esta valoração não deve ser feita com tal grau de subjetividade.

Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa  
Presidente