



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 106/2005.

Ref.: Processo/INPI/nº 1210/2004.  
(Ofício nº 279/GM-MDIC, de 17.05.2004.)

Em 02.05.2005.

**Ementa:** Projeto de Lei nº 3.609, de 2004. A propositura legislativa não agrega matéria substantiva ao art. 166 da Lei de Propriedade Industrial, apenas torna expresso o que já está implícito no referido dispositivo.

Avoquei os autos, em função da urgência cobrada pela autoridade administrativa.

Assim consignado, encaminho, a seguir, os comentários julgados pertinentes acerca do Projeto de Lei nº 3.609/2004, de autoria da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, que "*Dispõe sobre a competência da Justiça Federal para julgar ações de adjudicação de patentes e marcas.*"

O comentado Projeto de Lei, cuja cópia faço anexar, encontra suas origens na Resolução nº 51/2003, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, porém, seu desígnio é, tão somente, acrescentar parágrafo único ao art. 166 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), para fins de outorgar competência à Justiça Federal para julgar as ações de adjudicação de registros de marca, no que se apresenta bem mais restrito com relação à proposta inicialmente apresentada por aquela entidade, que lhe serviu como orientação.

15

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Indo direto ao mérito da questão, observo que a propositura legislativa não inova a regra do art. 166 da LPI, mas, apenas, incorpora expressamente o que já está implícito no seu próprio conteúdo.

Como de fato, a ação judicial a que alude o art. 166 da LPI não encerra um pedido autônomo e independente de adjudicação de um registro de marca, mas, sim, um pedido de declaração da nulidade do registro que pode ser regularmente alternado em reivindicação da adjudicação do registro.

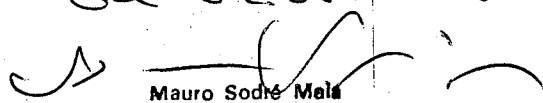
Logo, a adjudicação de um registro de marca, enquanto pedido alternativo, somente poderá ser formulado nos autos da própria ação de nulidade do registro, cujo foro competente é, por força de lei, o da Justiça Federal, intervindo o INPI no feito, na forma preconizada no art. 175, *caput*, da LPI.

Pelos fundamentos expostos, opino pela rejeição, na íntegra, do Projeto de Lei em comento.

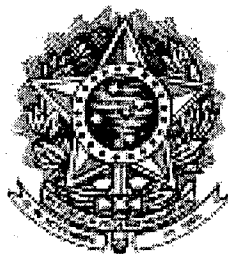
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Chefe da DICONS Substituta

De acordo,  
A Pendência,  
Em 02.05.2005

  
**Mauro Sodré Mala**  
Procurador Geral em exercício  
Mat. SIAPE. 449601

CÂMARA DOS DEPUTADOS



**PROJETO DE LEI**  
**Nº , DE 2004**  
**(Da Comissão de Legislação Participativa)SUG nº 51/2003**

Dispõe sobre a competência da Justiça Federal para julgar ações de adjudicação de patentes e marcas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a competência da Justiça Federal para julgar ações de adjudicação de patentes e marcas, acrescentando dispositivo à Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 2º O art. 166 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com o acréscimo dos seguinte parágrafo:

"Art. 166....."

*Parágrafo único. A ação de adjudicação será proposta perante a justiça federal, intervindo o INPI no feito".*

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 12 de maio de 2004.

Deputado **MENDONÇA PRADO**

No exercício da Presidência