



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

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 146/03

Ref. Proc. INPI n.º 2765/01

Em 05 / 06 / 2003

EMENTA: ADMINISTRATIVO-

Pedido de privilégio depositado via PCT-

O texto do Tratado tem consonância com o Ato Normativo n.º 128/97;

Ambos asseguram igualdade de tratamento quando o pedido internacional entra na sua fase nacional, dado ter sido o Brasil designado para exame e futura concessão do privilégio.

Os postulados que exigem prova de pagamento de retribuição, aplicados ao pedido nacional regular, devem ser estendidos aos pedidos via PCT, quando em sua fase nacional.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da Diretoria de Patentes, solicitando esclarecimentos quanto a questão que envolve ausência de guia de pagamento de depósito de petição relativa à entrada na fase nacional de pedido de privilégio depositado via PCT.
2. Parece-nos, de pronto, conveniente relembrar o princípio geral estabelecido no texto do próprio Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), que estabelece, no seu art. 26:

“

Artigo 26

Oportunidade de corrigir nas Repartições designadas



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

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

Nenhuma Repartição designada poderá rejeitar um pedido internacional sob a alegação de que este último não preenche as condições do presente Tratado e do Regulamento de Execução sem primeiro dar ao depositante a oportunidade de corrigir o referido pedido na medida e segundo o procedimento estabelecidos pela legislação nacional para casos semelhantes ou comparáveis a de pedidos nacionais.”

3. De ver-se, então, que o texto convencional já por si mesmo recomenda o tratamento de um pedido internacional como se pedido nacional fosse, aí compreendidas tanto as benesses como as exigências que a lei interna direciona ao requerente nacional.
4. Tal provisão encontra ressonância justamente no ato emanado da autoridade brasileira, a saber, o Presidente do INPI, que, nesse conformidade, fez editar o ATO NORMATIVO N.º 128/97, onde, no seu preâmbulo, já esclarece que tem por alvo

... a necessidade de adequar as disposições do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) às disposições da nova Lei de Propriedade Industrial – Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996 (adiante LPI);

....a necessidade de adequar as disposições do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) às situações em que o INPI é o órgão onde o pedido internacional é depositado, ou quando é designado ou eleito pelo depositante para processar seu pedido, com vistas à concessão da patente brasileira.”

5. Precisamente no dito Ato Normativo n.º 128, encontram-se disposições relativas ao aspecto correspondente ao pagamento de taxas, fixadas tais diretrizes no Título II - que se refere ao caso DO BRASIL COMO ESTADO DESIGNADO OU ELEITO.
6. Nesse Título se encontra o Capítulo III, que traz o disciplinamento convencional DAS DATAS, PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO EM CASO DE DESIGNAÇÃO.
7. No item 9 estão elencados os documentos essenciais à aceitação do pedido, aos quais está mencionado, em acréscimo, o comprovante da retribuição devida.
8. No subitem 9.2.1, lê-se, claramente, que
9. “ 9.2.1 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula qualquer outro dos documentos enumerados no item 9, será formulada solicitação para que o depositante o apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação, sob pena de, no caso da declaração ser ela desconsiderada e, nos demais casos, ser o pedido considerado



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

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

retirado em relação ao Brasil e arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer, em 60 (sessenta) dias, o desarquivamento, mediante a apresentação do documento em questão.”

10. Convergem, então, os comandos do texto convencional e a diretriz interna do INPI na direção de facultar a regularização do pedido antes de decretá-lo retirado, interrompendo o seu andamento no país DESIGNADO.

11. Diante de tal constatação, parece ser então adequado perquirir o que objetivamente se apresenta aqui como consulta, e que, seria, a nosso ver, a seguinte indagação:

Como se concretiza, de fato, a entrada de um pedido na fase nacional ?

12. Restringindo-nos ao texto do precitado ATO NORMATIVO n.º 128/97, constata-se que o disciplinamento da entrada do pedido na fase nacional se encontra nos capítulos III, IV e V daquele Ato interno.

13. Do exame das orientações neles enunciadas, constata-se que o pedido há que ser trazido ao setor de recepção do INPI, tal como se fosse um pedido nacional, o que parece ter ocorrido, precisamente, com a documentação, referida na consulta, sob a designação DVP 896299648/00 DE 18/06/01.

14. Em outros termos, entendo que tal documentação consubstancia ou concretiza a obrigação de trazer a depósito o pedido, que tem, então, iniciada a sua tramitação como pedido nacional, muito embora se reporte a um pedido internacional via PCT.

15. Nessa conformidade, portanto, passará forçosamente a merecer o mesmo tratamento de um pedido nacional, ordinariamente depositado, com todas as exigências e benesses da lei interna.

16. Não alcanço, pois, o que efetivamente poderia consistir na dúvida da consulta quando alude a “ equívoco “ do tratamento dispensado ao referido DVP (DEPÓSITO VIA POSTAL).

17. **Ele é, a nosso ver, s.m.j., o passo indispensável à aceitação e início do processamento –em fase nacional, no Brasil - daquele pedido internacional depositado sob a égide do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), o qual, vale repetir,**



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

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

assegura identidade de tratamento entre um pedido nacional e um pedido internacional via PCT.

18. Assim concluindo, resulta claro que os pareceres anteriores desta PROC/DICONS, já constantes dos autos, remanescem pertinentes naquilo que pretenderam elucidar, restando à DIRETORIA consulente examinar aspectos outros de sua área de competência, inclusive eventual incidente de intempestividade de qualquer natureza.

É o parecer que submeto à consideração superior.

Ricardo J. S. Serpa
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449642
OAB/RJ - 22.840