

**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Parecer N° 0012-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO N° PI 01150561

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

ASSUNTO: Ausência de cessão de direito de prioridade e perda de prioridade.

- I. O MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/N° 184/09 carece de validade jurídica.
- II. Não se verifica vício no ato administrativo recorrido, razão pela qual é cabível a manutenção da perda de prioridade reivindicada.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), mediante a NOTA TÉCNICA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/DIREP/N° 04/2013, submete consulta à Procuradoria sobre a validade jurídica do MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/N° 184/09. Trata-se de um memorando da Diretoria de Patentes que determina a anulação dos despachos que decretaram a perda de prioridade unionista.
2. Faz-se a síntese dos autos para esclarecer a matéria subjacente ao objeto da consulta. Em 30 de abril de 2003, a empresa norte-americana Rattler Tools Inc. solicitou a entrada na fase nacional do pedido de PI 0115056-1, intitulado “aparelho para recuperação de fragmentos metálicos de um furo de sondagem.”
3. A primeira folha do processo administrativo indica que se trata de um pedido PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), cujo depósito remonta à data de 15.06.2001. Houve reivindicação de prioridade unionista, sendo que a data do primeiro depósito corresponde a 05.04.2001. O exame preliminar efetuado pela Diretoria de Patentes admitiu a fase nacional (fls. 51).



4. Às fls. 68, a área técnica atestou a *ausência da cessão da prioridade reivindicada*. Considerando esse fato, os autos foram encaminhados para a análise da possível perda da prioridade unionista antes do prosseguimento do exame técnico.

5. O despacho atinente à *perda da prioridade* reivindicada foi publicada na RPI nº 1952, de 03.06.2008 (fls. 69).

6. O depositante apresentou recurso, no qual alega *ausência de notificação para apresentar o documento de cessão*. Segundo a sua argumentação, a notificação foi prevista no item 29 do Ato Normativo 128/97 (fls. 74/75). Com esse fundamento, o depositante solicita a anulação do despacho de perda de prioridade e solicita a publicação de nova exigência para apresentação do documento de cessão.

7. A Diretoria de Patentes, por meio do parecer técnico de instrução do recurso (fls. 78/81), informa o cabimento do depósito do pedido de patente desprovido da cessão de prioridade unionista. Ocorre, no entanto, que o depositante teria o prazo *ex lege* de 60 dias a partir da data da entrada no processamento nacional para apresentá-lo, independentemente de notificação, nos termos do art. 16, §6º, da LPI. De acordo com o parecer técnico, esse prazo já teria transcorrido sem a apresentação da cessão de prioridade.

8. Entretanto, a Diretoria de Patentes reconhece o equívoco na publicação da perda da prioridade, posto que a obrigação contida no item 29 do Ato Normativo 128/97 não foi cumprida.

9. A Diretoria de Patentes reconhece que o caso em tela se adequava à previsão contida no item 29 do Ato Normativo 128/97, razão pela qual indicou o conhecimento e provimento do recurso, sugerindo a publicação de exigência formal para que o requerente apresente o documento de cessão em língua portuguesa. Reproduz-se a seguir trecho do parecer técnico de instrução do recurso (fls. 78/81):

“Pelos documentos anexados aos autos (páginas 59 a 62) percebe-se que houve cessão do inventor do pedido de patente, o Sr. David J. Ruttley (depositante da prioridade americana 09/827.116 de 05/04/2001) para a empresa Rattler Tools, Inc. Inclusive, essa empresa já figura como requerente do depósito do pedido internacional.

Em situações como esta, a atitude correta seria o INPI aplicar o disposto no item 29 do AN 128/97, publicando exigência formal, após o pedido de exame, para o requerente apresentar documentação traduzida da cessão da prioridade.

Os documentos internacionais apresentados pelo interessado já informam como depositante a empresa Rattler Tools, Inc., e pela prioridade apresentada o depositante do pedido americano era o inventor David J. Ruttley.

A hipótese prevista no artigo 16 da LPI (base legal utilizada para a publicação da perda de prioridade) só deveria ser aplicada caso o interessado tivesse apresentado o documento do depósito internacional (páginas 49 e 50, e páginas 6 a 10) e da prioridade ainda em nome do inventor e tivesse intentado adentrar na fase nacional do pedido com o nome da empresa cessionária. Ou seja, só deve-se aplicar o artigo 16 quando a cessão do direito de prioridade ocorre após o depósito internacional e quando da entrada na fase nacional o requerente ainda não tenha anexado aos autos quaisquer documentações comprovando a cessão recebida.

No caso em tela há documentação internacional já fazendo referência que houve cessão do inventor para a empresa requerente.”

10. Em fevereiro de 2013, a CGREC observa que o Ato Normativo nº 128/97 foi revogado pela Resolução 291/2012 (fls. 85/87). No entanto, o ato recorrido ocorreu na vigência do Ato Normativo nº 128/97, razão pela qual ele se projeta como norma pertinente para a análise do recurso.

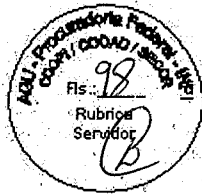
11. A leitura do item 29 do Ato Normativo nº 128/97, feita pela CGREC, observa que a notificação para apresentar o documento de cessão de prioridade unionista ocorre *somente se houver na solicitação de entrada na fase nacional uma “indicação da cessão”*.

12. *A contrario sensu*, se na solicitação de entrada na fase nacional, não houver indicativo da cessão de prioridade, torna-se despicienda a publicação de exigência para apresentação do documento correspondente. Assim se pronuncia a CGREC sobre a questão:

“Da leitura da norma ilustrada depreendemos que somente fica o INPI obrigado a proceder a formulação de exigência, conforme apontado pela Recorrente, quando verificada a indicação de cessão dos direitos de prioridade na documentação referente ao pedido internacional.”

13. Como não se identificou um indicativo da cessão de prioridade, a CGREC entendeu por afastar a aplicação do item 29 do Ato Normativo nº 128/97. Reconheceu-se o acerto da Diretoria de Patentes no tocante à publicação de perda da prioridade reivindicada. Por conseguinte, opinou-se pelo conhecimento do recurso e não-provimento do mérito, o que representou *manutenção do ato recorrido (perda da prioridade unionista)*.

14. A decisão da Presidência da autarquia adotou os fundamentos expostos pela CGREC, mantendo a perda da prioridade reivindicada e determinado o prosseguimento do exame do pedido de patente (fls. 88).



15. Proferida a decisão do recurso pelo Presidente do INPI, o MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09 foi juntado aos autos (fls. 89/89-v). Trata-se de memorando, datado de 22 de setembro de 2009, e firmado pelo então Diretor de Patentes Carlos Pazos Rodriguez.
16. O aludido memorando circular fixa uma orientação de procedimento concernente à publicação de perda de prioridade, quando decorre da não apresentação da cessão de direitos. Na hipótese de publicação de perda de prioridade por esse motivo, a Diretoria de Patentes determinou a anulação desse ato administrativo.
17. O argumento adotado para a anulação dos despachos repousa nos Atos Normativos 127 e 128, os quais estabelecem uma presunção de que o depositante é legitimado para obter a patente. Nessa linha de raciocínio, não se pode presumir a sua ilegitimidade pela não apresentação *a priori* da cessão de prioridade.
18. Uma vez juntado o memorando circular aos autos, a CGREC deparou-se com a necessidade de analisar novamente o tema da perda da prioridade reivindicada, quando o depositante não apresenta o documento comprobatório da cessão até 60 dias após a data de entrada no processamento nacional.
19. As fls. 90/92, a CGREC suscitou uma dúvida quanto à opção da Diretoria de Patentes de anular os despachos/decisões que determinam a perda da prioridade reivindicada, *ipsis litteris*:
- “Posto isso, surge dúvida quanto à pertinência da determinação contida no MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09, frente à normatização atualmente em vigor no INPI e ao próprio art. 16 da LPI.”
20. De acordo com a CGREC, o memorando circular não constitui um instrumento adequado para instruir procedimento tal como o ora em estudo, *in verbis*:
- “Questionamos também a correção técnica em utilizar um memorando, instrumento geralmente utilizado apenas como meio de comunicação interna, como instrumento normativo procedimental, quando a Administração Pública tem por tradição se utilizar de Atos Normativos ou Resoluções para instituição de regras que surtirão efeitos tanto internamente quanto para os Administrados. Em última análise, esses instrumentos tem por fim detalhar regras previstas em lei.
21. A CGREC conclui pela anulação da decisão que negou provimento ao recurso, considerando o disposto no MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09. Esse entendimento motivou a decisão do Presidente da autarquia (fls. 93). A Presidência anulou a decisão recursal anterior proferida.

22. A consulta formulada pela CGREC resume-se à duas perguntas:

- I. Cabe anulação do despacho que reconheceu a perda da prioridade reivindicada, em situações similares ao caso *supra* descrito?
- II. O MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09 é o instrumento adequado para instruir o procedimento relativo à anulação de despacho sobre perda de prioridade?

23. É o relatório.

## II. MÉRITO

### II.1 PERDA DE PRIORIDADE UNIONISTA

24. Quem pode reivindicar a prioridade unionista? O detentor dos direitos de prioridade ou as pessoas por ela autorizadas. A autorização para um terceiro reivindicar a prioridade ocorre mediante o instrumento conhecido como cessão de prioridade, previsto no art. 16, § 6º, da LPI.<sup>1</sup>

25. Quando se trata de depósito de pedido de patente no Brasil, o prazo para apresentação da cessão de prioridade é de 180 dias contados do depósito. Prazo distinto é previsto para os pedidos depositados por meio do sistema PCT; esse prazo é de 60 dias e é contado a partir da entrada no processamento nacional dos pedidos.

LPI, art. 16, § 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

26. O art. 16, §6º, da LPI prevê a perda da prioridade, se descumpridos os prazos previstos para comprovação da prioridade e da cessão de prioridade. O dispositivo refere-se à “falta de comprovação nos prazos estabelecidos”. Os prazos estabelecidos no dispositivo são os de comprovação de prioridade e os de cessão de prioridade.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> O art. 16 da LPI foi objeto de estudo por esta Procuradoria por meio do Parecer nº 0015-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 1136/2013-AGU/PGF/PFE/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. O Parecer nº 0015-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 aborda uma proposta de alteração da LPI para instituir a restauração do direito de prioridade, para fins de adequação ao que dispõe o Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

<sup>2</sup> Como é cediço, a comprovação de prioridade não se confunde com a comprovação da cessão de prioridade.



LPI, art. 16, § 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

27. O art. 16 da LPI não prevê notificação ao depositante para que este apresente os documentos de cessão de prioridade. Ao contrário, o dispositivo confere ao INPI a prerrogativa de publicar os despachos de perda de prioridade, independentemente de notificação, tão logo verificado o descumprimento do prazo de apresentação da cessão de prioridade.

28. A prerrogativa acima mencionada é mitigada por uma regra geral prevista no art. 221 da LPI. O art. 221 da LPI prevê a prova de justa causa como hipótese para afastar a consequência da perda de prazo.

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

29. A justa causa, nos termos do art. 221, § 1º, da LPI é o evento imprevisível, cuja ocorrência independe da vontade das partes. O conceito de justa causa da LPI foi trazido do art. 183, § 1º do Código de Processo Civil.

Lei nº 9.279/96	Código de Processo Civil – Lei nº 5.869/73
Art. 221 [...] § 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisível, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.	Art. 183. [...] § 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisível, alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

## II.2 ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS

30. No momento, passa-se à leitura dos atos administrativos normativos sobre a perda da prioridade reivindicada.

31. O recorrente invoca o item 29 do Ato Normativo 128, de 05.03.1997, abaixo transcrito:

Ato Normativo nº 128, de 1997, item 29. Se tiver havido **cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional e o documento comprobatório** e seu texto em língua vernácula não tiverem sido apresentados pelo depositante com os demais documentos relativos à entrada na fase nacional, *constando a indicação da cessão na documentação da fase internacional*, o INPI, após o pedido de exame, **formulará exigência pra sua apresentação** nos termos da legislação nacional.



32. A norma acima *não* se aplica ao caso concreto, porquanto ela refere-se à cessão de direitos relativos ao depósito do pedido internacional, e não à cessão de direito de prioridade.

33. Cessão de direitos relativos ao depósito do pedido internacional não se confunde com cessão de direito de prioridade.

34. A cessão de direitos relativos ao depósito do pedido internacional verifica-se no seguinte exemplo:

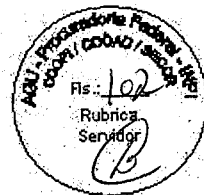
- (i) "A" efetuou o depósito de um pedido de patente nos Estados Unidos. Trata-se de um pedido nacional;
- (ii) Antes do final do período de prioridade unionista, "A" pode efetuar o depósito internacional, que consiste no preenchimento de um formulário do PCT (RO101);
- (iii) Logo depois do depósito internacional, "A" e "B" firmaram um contrato de cessão, de forma que "B" passou a ser o cessionário do depósito;
- (iv) Até os 30 meses contados do depósito do pedido de patente nos Estados Unidos, "B" pode efetuar o requerimento de entrada na fase nacional de um dos países designados.<sup>3</sup> No presente exemplo, "B" requer a entrada na fase nacional do pedido de patente no Brasil;
- (v) Esse pedido de patente precisa possuir a cessão de direito de relativo ao depósito do pedido internacional, isto é, o contrato de cessão no qual conste "A" como cedente e "B" como cessionário para a fase nacional.

35. A cessão de direito de prioridade é uma situação representada no seguinte exemplo:

- (i) "A" efetuou o depósito de um pedido de patente na França;
- (ii) Dentro dos doze meses do depósito do pedido de patente, "A" e "B" firmam um contrato de cessão de prioridade. Com essa cessão de prioridade, B efetua o depósito internacional via PCT, reivindicando essa prioridade unionista. Sem a cessão de prioridade, ele não poderia requerer o depósito internacional via PCT.

36. Em resumo, a norma invocada pelo recorrente não se aplica ao caso concreto. Tampouco se identificou qualquer outra norma no Ato Normativo nº 128/97 que respalde a pretensão recursal, isto é, que determine a formulação de exigência para que o depositante apresente a cessão de direito de prioridade após o prazo previsto no art. 16, §6º, da LPI.

<sup>3</sup> Atualmente, o sistema PCT considera todos os países signatários como designados. Anteriormente, a designação dos países ocorria no ato do depósito internacional.



37. O Ato Normativo nº 128/97 foi expressamente revogado pela Resolução nº 291/2012. O art. 29 da Resolução 291/2012 prevê expressamente a possibilidade do usuário apresentar a cessão de prioridade fora do prazo do art. 16 da LPI, se comprovada a justa causa.

Resolução 291/2012, art. 29. A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no Art. 16 da LPI, consoante o disposto nos arts. 25 a 28 desta Resolução, acarretará a perda de prioridade, **salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa, aplicando-se o disposto no art. 221 da LPI.**

Art. 30. A contar da data de publicação da Revista da Propriedade Industrial (RPI) da notificação de perda de prioridade corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

38. A Resolução nº 291/2012 foi expressamente revogada pela Resolução nº 01/2013. Os arts. 29 e 30 da Resolução nº 77/2013 são idênticos aos arts. 29 e 30 da Resolução nº 291/2013, reproduzidos acima.

### II.3 MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09

39. O MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09 determinou a anulação dos despachos que determinaram a perda de prioridade. Ocorre, no entanto, que os dispositivos mencionados no memorando, não determinam a publicação de notificação prévia à perda de prioridade.

40. O órgão consulente questiona a correição técnica do memorando circular nestes termos:

“Questionamentos também sobre a correição da técnica em utilizar um memorando, instrumento geralmente utilizado apenas como meio de comunicação interna, como instrumento normativo procedimental, quando a Administração Pública tem por tradição se utilizar de Atos Normativos ou Resoluções para instituição de regras que surtirão efeitos tanto internamente quanto para os Administrados. Em última análise, esses instrumentos tem por fim detalhar regras previstas em lei.”

41. De acordo com a classificação de atos administrativos de Hely Lopes Meirelles, as circulares enquadram-se como atos administrativos ordinatórios. Atos administrativos ordinatórios são aqueles dedicados à disciplina do funcionamento da Administração, bem como da conduta funcional dos servidores. Os provimentos, determinações e esclarecimentos dirigidos

aos servidores públicos como orientações de trabalho são compreendidos como atos administrativos ordinatórios.<sup>4</sup>

42. As circulares são definidas como ordens escritas que têm como objeto o ordenamento do serviço. Elas emanam uma ordem com menor grau de generalidade do que as instruções de serviço.<sup>5</sup>

43. Celso Antônio Bandeira de Melo ao definir as circulares, delimita o conteúdo a regras de caráter concreto, *in verbis*:

“Circular – é a fórmula pela qual autoridades superiores transmitem ordens uniformes a funcionários subordinados. Não veicula regras de caráter abstrato como as instruções, mas concreto, ainda que geral, por abranger uma categoria de subalternos encarregados de determinadas atividades.”<sup>6</sup>

44. O memorando circular em análise inovou na ordem jurídica, estabelecendo um procedimento sem que tivesse respaldo em norma administrativa ou legal anterior.

45. O memorando circular não é instrumento adequado para estabelecer um procedimento tal como o realizado, posto que tal matéria demanda uma força normativa mais densa, como uma resolução ou instrução normativa.

46. O memorando em tela não interpretou as normas, e sim instituiu um novo procedimento (formulação de exigência para o depositante apresentar a cessão de direito de prioridade, uma vez verificado o descumprimento do prazo de 60 dias previsto no art. 16, §6º, da LPI).

47. A anulação da perda da prioridade, tal como contida no memorando circular, decorre de uma compreensão favorável à notificação prévia para apresentação de cessão de direito de prioridade, ou outros documentos comprobatórios.

48. O memorando circular é um instrumento relevante na organização da atividade administrativa. Ocorre, no entanto, que ele não substitui os instrumentos que veiculam norma.

<sup>4</sup> “Atos administrativos ordinatórios são os que visam a disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes. São provimentos, determinações ou esclarecimentos que se endereçam aos servidores públicos a fim de orientá-los no desempenho de suas atribuições.” MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 166.

<sup>5</sup> “Circulares são ordens escritas, de caráter uniforme, expedidas a determinados funcionários ou agentes administrativos incumbidos de certo serviço, ou de desempenho de certas atribuições em circunstâncias especiais. São atos de menor generalidade que as instruções, embora colimem o mesmo objetivo: o ordenamento do serviço.” MEIRELLES, Hely Lopes, 1996, p. 167.

<sup>6</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 434.



49. Com essa compreensão, reconhece-se que a matéria versada no memorando circular demanda norma, ou pelo menos, um instrumento administrativo de caráter geral e abstrato. Nesse particular, assiste razão ao órgão consultente.

50. Pelos motivos *supra* identificados, assevera-se a ausência de validade jurídica do memorando circular.

51. Como o memorando circular não possui respaldo em uma norma administrativa ou legal anterior, não há como dizer que o ato administrativo recorrido encontrava-se viciado. A publicação de perda de prioridade não merece reparos.

#### II.4 CONCLUSÃO PRELIMINAR

52. Talvez haja outros pedidos de patente em situação similar ao caso em tela. Publica-se a perda da prioridade? Ou publica-se a notificação para apresentação da cessão de prioridade, conferindo, assim, uma segunda chance para regularizar o processo administrativo?

53. Não exige norma legal ou administrativa que respalde a formulação de exigência antes da publicação da perda de prioridade. Por esse motivo, a publicação da perda de prioridade é medida que se impõe, independentemente da data de entrada no processamento nacional.

54. O MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09 carece de validade jurídica, razão pela qual ele não constitui fundamento para justificar a nulidade da perda de prioridade.

55. Talvez seja possível formular exigência para apresentação de cessão de prioridade, antes da publicação da perda de prioridade, desde que atendidos alguns parâmetros. O primeiro deles é a elaboração de um ato normativo que preveja a formulação de exigência. Segundo, a oportunidade a ser oferecida ao depositante de um pedido de patente via PCT também há de ser oferecida ao depositante do pedido nacional, pois do contrário, haveria uma discriminação em favor do estrangeiro em detrimento do nacional, o que é inadmissível.

56. A notificação prévia à publicação de despacho de perda de prioridade, tal como sugerida no parágrafo precedente, afronta o art. 16, § 7º, da LPI?

57. O tempo verbal adotado pelo art. 16, § 7º, da LPI indica a publicação automática da perda de prioridade. Isto é, ausência de notificação prévia à perda de prioridade.

58. No entanto, é razoável a formulação de exigência antes da publicação de perda da prioridade, por entender que o art. 16, § 7º da LPI confere ao INPI uma prerrogativa, e não uma



obrigação. Por óbvio, tal medida somente é admissível se atendidos os parâmetros mencionados anteriormente.

59. O INPI possui a prerrogativa legal de publicar a perda de prioridade, sem prévia notificação ao depositante. Trata-se de uma prerrogativa que pode ou não ser utilizada. Não parece haver uma obrigação ao INPI de publicar automaticamente a perda de prioridade.

60. Se o INPI formulasse a exigência para o depositante apresentar a cessão de prioridade, a Administração postergaria a aplicação do art. 16, § 7º, da LPI. A autarquia não deixaria de publicar a perda de prioridade, apenas daria uma segunda chance para o depositante sanear o pedido de patente. Não se cogita a violação ao dispositivo legal. A perda da prioridade será publicada, mas em um momento posterior, se o depositante não apresentar a documentação necessária após a notificação.

61. Sob um ponto de vista, a formulação de exigência, no caso, não prejudica direitos de terceiros, e tem por finalidade tão-somente oferecer uma segunda chance para o requerente apresentar o documento faltante do seu pedido (cessão de prioridade).

62. Sob outro ponto de vista, direitos de terceiros podem ser afetados pela formulação de exigência para apresentar a cessão de prioridade, posto que a prioridade afeta o exame dos critérios de patenteabilidade. Isso, por sua vez, repercute na sociedade. Por isso, o tema da cessão de prioridade é tão difícil, não se trata de um mero requisito formal, como outros documentos que são examinados antes do início do exame técnico.

63. A princípio, eventual interesse da DIRPA de alterar a disciplina atual de apresentação da cessão de prioridade justifica-se se for demonstrado que a mudança reduzirá o tempo de concessão de patentes. Ainda, tal alteração demanda um cuidado extremo com os direitos de terceiros.

64. Cumpre lembrar que a formulação de exigência para apresentar a cessão de prioridade encontra-se em consonância com o Regulamento do PCT.

65. A regra 51bis.3.a) do Regulamento do PCT indica uma notificação antes da publicação da perda da prioridade. O dispositivo estabelece que se o depositante não cumprir uma obrigação no prazo previsto na legislação nacional, o escritório de patente publicará exigência para que o depositante tenha uma segunda oportunidade de cumprimento. Com essa previsão, pretende-se evitar a decretação da perda de direitos sem prévia notificação ao notificante.

*51bis.3 Oportunidade de cumprir as exigências nacionais*

a) Se qualquer das exigências a que se refere a Regra 51bis.1.a)i) a iv) e c) a e), ou qualquer outra exigência da legislação nacional aplicável pelo Organismo designado que esse Organismo possa aplicar de acordo com o Artigo 27.1) ou 2), não for cumprida durante o mesmo prazo dentro do qual as exigências de acordo com o Artigo 22 devem ser satisfeitas, o Organismo designado solicitará que o requerente satisfaça a exigência dentro de um prazo de pelo menos dois meses a contar da data da solicitação. Cada Organismo designado pode exigir que o requerente pague uma taxa para satisfazer as exigências nacionais em resposta à solicitação.

66. A regra 51 bis 3 (a) do Regulamento do PCT remete às exigências da regra 51bis.1.a)i) a iv) e c). A regra 51bis.1.a)iii) refere-se ao documento contendo prova do direito do requerente de reivindicar a prioridade de um pedido anterior, ou seja, cessão de prioridade.

*51bis.1 Certas exigências nacionais permitidas*

a) Sem prejuízo da Regra 51bis.2, a legislação nacional aplicável pelo Organismo designado pode, em conformidade com o Artigo 27, exigir que o requerente forneça, nomeadamente:

[...]

iii) qualquer documento contendo qualquer prova do direito do requerente de reivindicar a prioridade de um pedido anterior, se o requerente não for autor do depósito do pedido anterior, ou se o nome do requerente tiver mudado desde a data em que o pedido anterior foi apresentado;

### III. CONCLUSÃO

67. Não se verifica vício no ato administrativo recorrido, razão pela qual a Procuradoria sugere a manutenção da perda de prioridade reivindicada, tal como publicada na RPI 1952, de 06.06.2008 (fls. 69).

68. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre o objeto da consulta:

- I. O MEMO/CIRC/INPI/DIRPA/Nº 184/09 carece de validade jurídica;
- II. O memorando circular não é o instrumento adequado para criar direitos e obrigações. O memorando circular não substitui um ato administrativo normativo e tampouco é o instrumento adequado para disciplinar uma norma legal;



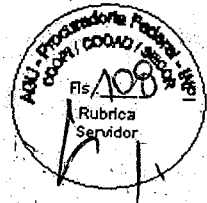
III. O ato da Diretoria de Patentes, que determinou a perda da prioridade reivindicada, não merece reparos, cabendo a sua manutenção na decisão recursal.

69. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia do parecer à DIRPA.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2015.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0310/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. PI0115056-1

1. Aprovo o PARECER Nº 0012/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Retornem os autos à Coordenação-Geral de Recursos Administrativos, e encaminhe-se cópia do presente Parecer à Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe