



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

Nota Nº 0281-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2

PROCESSO Nº 52400.158440-2016-11

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Aperfeiçoamento dos procedimentos para entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do PCT

Exmo. Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. Trata-se de proposta de Resolução com o intuito de aperfeiçoar os procedimentos atinentes à entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT.
2. Esclarece o consulente que uma definição adequada sobre o procedimento adotado permitirá o processamento de um conjunto de pedidos que se encontram pendentes.
3. De fato, a proposta se afigura pertinente, justamente porque consolida a forma de atuação do INPI no que tange à entrada na fase nacional dos pedidos de patente submetidos ao PCT, garantindo transparência e segurança jurídica.
4. Apenas para situar a matéria, importante observar que o PCT – Tratado Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes foi celebrado em 1970 e, no Brasil, entrou em vigor em abril de 1978 por meio do Decreto nº 81.742, de 31/05/1978.
5. O PCT assegura a possibilidade de um depósito internacional do pedido de patente nos 141 países signatários do Tratado, estabelecendo, todavia, um prazo de confirmação deste depósito, com o que restará descortinada justamente a fase nacional do depósito internacional, cujo procedimento é objeto da Resolução sob exame.
6. Com efeito, verifica-se que o procedimento que se pretende instaurar com a proposta de Resolução de fls. 03/04 está em sintonia com o Regulamento de Execução do PCT, daí porque não se vislumbra qualquer óbice legal à sua aprovação.
7. Cuida ressaltar, outrossim, que as exigências contidas na Resolução em apreço encontram seguro abrigo na Regra 51 *bis*.1 do Regulamento de Execução do PCT. Por oportuno, vale conferir o que dispõe o REX nesta parte:



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:

i) qualquer documento relativo à identidade do inventor;

ii) qualquer documento relativo ao direito do requerente de pedir e obter uma patente;

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;

iv) se o pedido internacional designar um Estado cuja legislação nacional exige, em 9 de outubro de 2012, a apresentação de um juramento ou declaração de autoria da invenção, qualquer documento que contenha um juramento ou declaração de autoria da invenção;

v) qualquer prova relativa a divulgações não prejudiciais ou exceções à falta de novidade, tais como divulgações resultantes de abuso, divulgações feitas em certas exposições e divulgações feitas pelo requerente durante um certo período de tempo;

vi) a confirmação do pedido internacional pela assinatura de qualquer requerente, para o Estado designado, que não tenha assinado o requerimento;

vii) qualquer indicação que falte e seja exigida em virtude da Regra 4.5.a)ii) e iii) a respeito de qualquer requerente para o Estado designado

8. À evidência, o procedimento que será instaurado pela Resolução em comento se situa justamente no âmbito da prerrogativa permitida pelo Regulamento de Execução do PCT, não se verificando qualquer exigência que extrapole os limites ali tracejados.

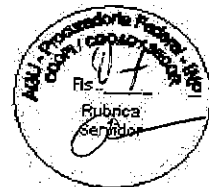
9. Noutro giro, quanto à forma, percebe-se que a minuta de Resolução está de acordo com a IN PR12/13, bem assim com a IN PR 52/2016, que instituiu o novo padrão visual dos documentos do INPI.

10. No mais, cabem apenas alguns ajustes a fim de conformar a redação a uma adequada técnica legislativa.

11. No § 4º do art. 5º da minuta de Resolução cuida apontar a necessidade de crase no “a” que precede a expressão “data da entrada do requerimento”.

12. No art. 6º da minuta de Resolução a menção ao art. 5º deve ser feita com a utilização de letra minúscula e não maiúscula, recomendação esta que deve ser observada ao longo de toda redação da Resolução.

13. A última frase do art. 7º deve constituir um parágrafo único, para facilitar a leitura e dar ênfase esperada à norma que se busca instituir. O dispositivo ficaria, assim, com a seguinte redação:



Art. 7º - Se a cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional PCT ocorre após a entrega do requerimento de entrada na fase nacional, o interessado do requerimento de entrada na fase nacional deve ser o depositante do pedido internacional PCT.

Parágrafo único. A cessão deve ser requerida em formulário próprio acompanhado da guia de comprovação do recolhimento da retribuição devida (GRU) relativa à alteração e transferência.

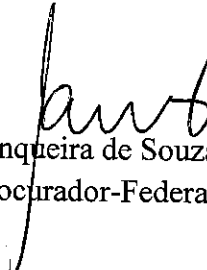
14. Constatase a necessidade de renumerar os artigos após o art. 7º, uma vez que detectada a repetição do art. 7º.

15. Por fim, sugere-se a exclusão da referência à RPI na parte final do último artigo da Resolução, uma vez que, sendo a RPI o veículo oficial de publicação dos atos do INPI, faz-se dispensável a referência expressa no texto da norma.

16. Ante o exposto, conclui-se inexistir qualquer óbice à aprovação da Resolução sob exame, sugerindo-se, no entanto, a devolução à DIRPA para os pequenos ajustes de forma ora recomendados.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2016.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



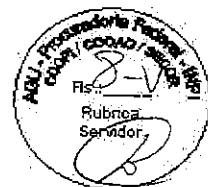
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho nº 0762/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.158440-2016-11

1. Estou de acordo com a Nota nº 0281-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da COOPI.
2. A nota técnica identificou a necessidade de adequação de alguns aspectos formais.
3. Este órgão consultivo demonstra preocupação com os pedidos pendentes, isto é, aqueles nos quais houve a apresentação de comprovação de prioridade em data posterior ao depósito internacional. Reconhece-se que os atos normativos vigentes no INPI já estabeleciam que o documento de cessão precisava ser firmado em data anterior ao depósito internacional.
4. Não obstante as regras vigentes, havia dúvidas sobre a matéria por parte dos usuários. Dúvidas estas que são dirimidas de modo definitivo pela presente proposta de resolução.
5. Para fins de resguardar a prioridade dos pedidos pendentes, reconhecendo um período de transição, e à luz do princípio da confiança, a Procuradoria sugere um dispositivo nos seguintes termos:

No prazo de noventa dias, admitir-se-á a petição firmada pelo cedente da prioridade para ratificar a cessão cuja comprovação seja posterior à data do depósito internacional.
6. O dispositivo sugerido é passível de localização como: (i) um artigo anterior à cláusula de revogação; ou (ii) como parágrafo único do dispositivo que antecede à cláusula de revogação.
7. Em síntese, **este órgão consultivo não identifica óbice jurídico à aprovação da minuta de resolução pelo Srs. Presidente do INPI e Diretor de Patentes.**



8. Antes da submissão dos autos à aprovação da Presidência, cabe à DIRPA avaliar a pertinência do dispositivo sugerido e efetuar as adequações formais apontadas. Desnecessário o retorno dos autos à Procuradoria após a reformulação do texto.

9. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Loris Baena Cunha Neto'.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe