



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 Nº 0002-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 01083023

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade,
Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Art. 22 (1) do PCT. Ampliação do prazo de vinte meses para trinta meses para a entrada na fase nacional de pedido de patente, independentemente do depositante apresentar o exame preliminar internacional perante o escritório de patente.

I. Não há óbice à aplicação da redação vigente do art. 22 (1) do PCT para fins de admissão dos requerimentos de entrada na fase nacional dos 250 pedidos de patente, apresentados perante o INPI, no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004.

II. A aplicação da norma vigente do PCT para solução da situação jurídica pendente não prejudica o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Senhor Coordenador Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade,
Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), mediante a NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 14/2015, submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre a extensão do prazo disciplinado no art. 22 (1) do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). O art. 22 (1) do PCT dispõe sobre a entrada na fase nacional de pedido de patente.

2. Concomitantemente, a Diretoria de Patentes formula consulta sobre o art. 22 (1) do PCT, mediante o MEMO/INPI/DIRPA/Nº 142/2015 (cf. processo nº 52400.077397/2015-11).



3. As duas consultas dizem respeito ao art. 22 (1) do PCT, o que justifica uma única manifestação como resposta aos dois órgãos consulentes.

4. A Procuradoria examinou a aplicação de normas do PCT, notadamente mediante as seguintes manifestações:

- (i) PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 43/2003, de lavra da Procuradora Federal Rosamaria de Melo Assunção, sobre prorrogação de prazo para entrada na fase nacional;
- (ii) PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 49/03, de lavra do então Procurador Federal Antonio André Muniz M. de Souza, sobre patente *pipeline* que não requereu a entrada na fase nacional;
- (iii) NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 129/04, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura, sobre a perda de prazo para apresentação do requerimento de entrada na fase nacional;
- (iv) NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 337/04, de lavra do Procurador Federal Ricardo J. S. Serpa, sobre arguição de justa causa para extensão do prazo de entrada do pedido na fase nacional;
- (v) NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 086/05, de lavra do Procurador Federal Ricardo J. S. Serpa, sobre perda de prazo de entrada na fase nacional;
- (vi) NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 102/08, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura, sobre a não comprovação do recolhimento da retribuição relativa ao pedido de entrada na fase nacional;
- (vii) Parecer nº 0015-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de lavra do Procurador Federal infra-assinado, sobre proposta normativa versando a restauração do direito de prioridade para fins de adequação da Lei 9.279/96 ao Regulamento do PCT.

5. A redação atual do art. 22 (1) do PCT ampliou o prazo de vinte meses para trinta meses para a entrada na fase nacional de pedido de patente, independentemente do depositante apresentar o exame preliminar internacional (IPEA). O dispositivo passou a ter vigência no Brasil a partir de 30.04.2004, quando o País retirou a reserva correspondente.

6. No caso concreto trazido na consulta formulada pela CGREC, o depositante requereu a entrada na fase nacional, desprovido de exame preliminar internacional, em 07.08.2002. A publicação relativa à exigência para apresentação do IPEA ocorreu em 25.07.2006. O depositante solicitou prazo suplementar para apresentação da documentação. O prazo foi concedido, mas a exigência não foi cumprida.

7. Em razão do inadimplemento da exigência, a Diretoria de Patentes retirou o pedido de patente da fila do PCT. A retirada do pedido da fila do PCT foi publicada na RPI nº 1883, de 06.02.2007. A Diretoria de Patentes entendeu que o prazo para entrada na fase nacional de pedido desprovido do exame preliminar internacional era de 20 meses, em consonância com o



art. 22 (1) do PCT, na redação vigente no Brasil em 07.08.2002, quando foi apresentado o requerimento de entrada na fase nacional perante o INPI.

8. De fato, a redação vigente no Brasil, em 07.08.2002, do art. 22 (1) do PCT determinava o prazo de 20 meses para entrada na fase nacional de pedido desprovido de IPEA. Todavia, quando foi formulada a exigência para apresentação do exame preliminar internacional, em 25.07.2006, já estava vigente a redação atual do art. 22 (1) do PCT. Essa redação prevê o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional de pedido de patente, ainda que desprovido do IPEA.

9. Surge, então, a controvérsia, qual o prazo aplicável ao caso concreto? Aplica-se o prazo de 20 meses ou o de 30 meses? Adotado o prazo de 20 meses, mantém-se a retirada do pedido de patente. Adotado o prazo de 30 meses, reforma-se a decisão de retirada do pedido de patente.

10. O caso trazido na consulta não é isolado e assume proporções que ultrapassam o âmbito da CGREC. No âmbito da DIRPA, aproximadamente 250 petições de entrada na fase nacional, apresentadas no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004, encontram-se pendentes de decisão conclusiva sobre a admissibilidade da fase nacional de pedido de patente.

11. A decisão conclusiva sobre a admissibilidade da entrada na fase nacional, em relação a esses pedidos pendentes, adotará a redação anterior ou a atual do art. 22(1) do PCT?

12. O questionamento seguinte resume o conteúdo das consultas: a atual redação do art. 22 (1) do PCT aplica-se às petições de entrada na fase nacional apresentadas ao INPI, no período entre 01.04.2002 e 30.04.2004, e que se encontram pendentes de decisão conclusiva de admissibilidade?

13. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 REDAÇÃO VIGENTE DO ART. 22 (1) DO PCT

14. O deslinde da presente controvérsia passa pelo exame do art. 22 (1) do PCT.¹ O dispositivo possui a seguinte redação vigente no Brasil:

Artigo 22

Cópias, traduções e taxas para os Organismos designados

¹ O PCT foi concluído em 1970. No Brasil, o tratado foi aprovado pelo Congresso Nacional mediante o Decreto Legislativo nº 10, de 30 de novembro de 1977. A promulgação ocorreu em 31.05.1978, mediante o Decreto nº 81.742.



1) O requerente remeterá a cada Organismo designado uma cópia do pedido internacional (excepto se a comunicação mencionada no Artigo 20 já tiver sido feita) e uma tradução desse pedido (tal como prescrita) e pagar-lhe-á (se for caso disso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da expiração de um **prazo de 30 meses a contar da data de prioridade**. Se a legislação nacional do Estado designado exigir a indicação do nome do inventor e de outros dados a seu respeito, mas autorizar que estas indicações sejam fornecidas num momento posterior ao depósito de um pedido nacional, o requerente pode, a não ser que já tenham sido incluídas no requerimento, fornecer as referidas indicações ao Organismo nacional desse Estado, ou agindo em nome dele, o mais tardar, na ocasião da expiração de um prazo de 30 meses a contar da data de prioridade. (sem grifo no original)

15. O art. 22 (1) do PCT possui a uma nota de rodapé sobre a alteração do prazo de 20 para 30 meses, *ipsis litteris*:

Nota do editor: O prazo de 30 meses, em vigor a partir de 1º de abril de 2002, não é aplicável em relação a qualquer Organismo designado que tenha comunicado à Secretaria Internacional uma incompatibilidade com a legislação nacional aplicada por esse Organismo.

O prazo de 20 meses, em vigor até 31 de Março de 2002, continua a ser aplicável depois desta data, em relação a um tal Organismo designado enquanto o Artigo 22.1), tal como modificado, continuar a não ser compatível com a legislação nacional aplicável. Informações recebidas pela Secretaria Internacional a respeito de qualquer incompatibilidade deste tipo, são publicadas na "Gazette" e no sítio web da OMPI (em inglês) no endereço: www.wipo.int/pct/en/en/texts/reservations/res_incomp.html.

16. De acordo com o art. 22 (1) do PCT, o depositante do pedido de patente possui o prazo de 30 meses, a partir da data de prioridade para apresentar a petição de entrada na fase nacional em um País Membro do PCT.

17. O art. 22 (1) do PCT não menciona o exame preliminar internacional. Ainda que a petição relativa à entrada na fase nacional esteja desacompanhada do exame preliminar internacional, o prazo para entrada na fase nacional é de 30 meses.

18. Em outros termos, o prazo para entrada na fase nacional do pedido de patente é de 30 meses independentemente do depositante apresentar o exame preliminar internacional (IPEA).

19. A seguinte situação hipotética traduz o dispositivo em análise:

- (i) Um indivíduo deposita o pedido de patente em um País Membro do PCT, por exemplo, os Estados Unidos, em 1º de janeiro de 2008;



- (ii) A data do primeiro depósito (1º de janeiro de 2008) corresponde ao termo *a quo* de prioridade;
- (iii) A data final para o depositante efetuar o depósito internacional corresponde ao termo *ad quem* da prioridade. Até 31 de dezembro de 2008, o depositante pode efetuar o depósito internacional do pedido de patente perante um Organismo receptor. No exemplo ora apresentado, o Organismo receptor é o USPTO (United States Patent and Trademark Office) ou a Secretaria Internacional do PCT;
- (iv) O depósito internacional realiza-se mediante o preenchimento do formulário do PCT denominado de RO101;
- (v) A partir de 1º de janeiro de 2008 (data da prioridade), o depositante possui trinta meses para apresentar a petição de entrada na fase nacional em outro País Membro do PCT, por exemplo, o Brasil. *In casu*, o prazo encerra-se em 1º de julho de 2010.

II.2 REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 22 (1) DO PCT

20. A redação anterior do art. 22(1) do PCT estabelecia que a entrada na fase nacional era de vinte meses, *in verbis*:

Art. 22

Cópias, traduções e taxas para as repartições designadas

1 – O depositante remeterá a cada repartição designada uma cópia do pedido internacional (excepto se a comunicação mencionada no art. 20º já haja sido feita) e uma tradução tal como for prescrito desse pedido e lhe pagará (se for o caso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da expiração de um prazo de 20 meses a contar da data da prioridade. No caso em que o nome do inventor e demais indicações prescritas pela legislação do Estado designado, referentes ao inventor, não sejam exigidos na ocasião do depósito de um pedido nacional, o depositante deverá, caso já não hajam sido incluídos no requerimento, comunicá-los à repartição nacional desse Estado ou à repartição agindo em nome desta última, o mais tardar, na ocasião da expiração de um prazo de 20 meses a contar da data da prioridade. (sem grifo no original)

21. Pela leitura do dispositivo *supra*, percebe-se que não há menção ao exame preliminar internacional. Ele estabelecia a regra geral, a saber: o prazo de vinte meses para entrada na fase nacional.

22. Essa regra geral era excepcionada pelo art. 39(1) (a) do PCT, abaixo transcrito, localizado no capítulo II, dedicado ao exame preliminar internacional:²

² A redação do art. 39 (1) (a) do PCT não foi alterada pela 13ª Assembleia Ordinária da União do PCT.



Art. 39

Cópias, traduções e taxas para os Organismos eleitos

(1)(a) Se a eleição de um Estado contratante for realizada antes da expiração do décimo nono mês a contar da data de prioridade, o Artigo 22 não se aplicará a esse Estado e o requerente remeterá a cada Organismo eleito uma cópia do pedido internacional (excepto se a comunicação segundo o Artigo 20 já tiver sido feita) e uma tradução (tal como prescrito) desse pedido e pagar-lhe-á (se for caso disso) a taxa nacional, o mais tardar ao expirar um prazo de **trinta meses a contar da data de prioridade**.

23. A redação do art. 39(1)(a) do PCT estabelecia o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional de um pedido de patente, quando este apresentava o exame preliminar internacional.

24. A expressão “eleição de um Estado contratante”, inscrita no art. 31(1)(a) do PCT remete a seguinte situação: o depositante já efetuou a solicitação de exame preliminar internacional. O art. 39(1)(a) do PCT trazia uma exceção ao art. 22(1). Isto é, o prazo para entrada na fase nacional era de 30 meses a partir da data da prioridade (e não 20 meses), quando houvesse o exame preliminar internacional.

25. O art. 31 (1)(a) utiliza a expressão “eleição de um Estado contratante”, porque Estados Eleitos são aqueles aos quais se apresenta o resultado do exame preliminar internacional. O dispositivo que esclarece essa terminologia é o art. 31(4)(a) do PCT.³

26. Ainda, o exame preliminar internacional é tratado no capítulo II do PCT, no qual se insere a norma sobre o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional.

27. A definição de exame preliminar internacional está contida no art. 33 (1) do PCT, *in verbis*:

Art. 33°

Exame preliminar internacional

(1) O exame preliminar internacional tem por objeto formular uma opinião preliminar e sem compromisso sobre as questões de saber se a invenção cuja proteção é solicitada parece ser nova, implicar uma atividade inventiva (não ser evidente) e ser suscetível de aplicação industrial.

³ PCT, art. 31 (4)(a) O pedido de exame preliminar internacional deverá indicar aquele ou aqueles Estados contratantes em que o depositante pretende utilizar os resultados do exame preliminar internacional (“Estados Eleitos”). Estados contratantes adicionais poderão ser eleitos posteriormente. As eleições não poderão visar senão os Estados contratantes já designados de acordo com o artigo 4°.



28. Em síntese, o PCT admitia dois prazos para entrada na fase nacional do pedido de patente:

- (i) 20 meses quando não havia o exame preliminar internacional no momento de apresentação do requerimento de entrada na fase nacional do pedido de patente;
- (ii) 30 meses quando havia o exame preliminar internacional no momento de apresentação do requerimento de entrada na fase nacional do pedido de patente.

29. A doutrina assim se pronuncia sobre a redação anterior do art. 22(1) do PCT:

“No passado, até o 20º mês, a contar da data do depósito do pedido de prioridade mais antiga, era considerada data-limite para requerer a entrada na fase nacional dos países anteriormente designados e também considerada data-limite para estender o prazo para entrada na fase nacional, quando era retirada a prioridade mais antiga.

[...]

Observe-se que, naquela época, uma vez requerido o exame preliminar internacional, o prazo para a entrada do pedido na fase nacional de cada país designado seria estendido até o 30º mês, a contar da data da prioridade. Esta extensão do prazo possibilitava ao requerente analisar suas possibilidades de conseguir a patente e de explorar comercialmente ao seu invento nos países designados. Os procedimentos supracitados eram previstos nos artigos 22.3 e 39.1, *b* da versão antiga do PCT.”⁴

II.3 LETTER Nº 023/2002/INPI/BR

30. A alteração do art 22 (1) do PCT foi discutida na 13ª Assembleia Ordinária da União do PCT, realizada em Genebra, entre 24 de setembro e 3 de outubro de 2001. Por unanimidade, foi aprovada a alteração do dispositivo para unificar os prazos relativos à entrada na fase nacional de pedido de patente.

31. A proposta aprovada na 13ª Assembleia Ordinária da União do PCT estabelece o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional, independentemente do depositante apresentar o exame preliminar internacional.

32. A nota do editor referente ao art. 22(1) do PCT explica que o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional do pedido de patente não se aplica quando existente uma comunicação do País Membro à Secretaria Internacional versando a incompatibilidade com a legislação nacional.

⁴ DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 130.



33. O INPI comunicou à Secretaria Internacional uma incompatibilidade com a legislação nacional, no tocante à alteração de prazo, por meio da Letter nº 023/2002/INPI/BR, assinada em 28 de janeiro de 2002, pelo então presidente da autarquia.
34. A justificativa apresentada pelo INPI para não implementação imediata do art. 22(1) do PCT foi a incompatibilidade com a legislação nacional.
35. Talvez seja possível inferir a existência de outras motivações para a precitada reserva.
36. Antes de abordar uma dessas motivações hipotéticas, cabe partir da premissa que o pedido de patente, acompanhado do exame preliminar internacional, ao ingressar na fase nacional, agiliza o exame. Inclusive, essa é uma das vantagens proporcionadas pelo PCT.
37. Talvez a Letter nº 023/2002/INPI/BR decorra da constatação de que a autarquia precisava de um tempo para se adaptar, em termos operacionais, à alteração aprovada pela Assembleia do PCT.
38. A prudência da Administração no tocante à nova redação do art. 22(1) do PCT parece explicar a motivação da Letter nº 023/2002/INPI/BR.⁵
39. Prudência semelhante parece ter guiado a conduta de outros países. Vinte e cinco países comunicaram à Secretaria Internacional do PCT a incompatibilidade da nova redação do art. 22(1) do Tratado com a legislação nacional.⁶
40. No decorrer dos anos, os países comunicaram à adoção do prazo de 30 meses para entrada na fase nacional e, na presente data, apenas 3 países permanecem não aplicando o dispositivo.⁷
41. Dois anos após a apresentação da Letter nº 023/2002/INPI/BR, o INPI concluiu que a adoção da atual redação do art. 22 (1), aprovada pela 13ª Assembleia Ordinária da União do PCT, prescindia de alteração legislativa.

⁵ “Conforme explicitado pelo ilustre Presidente do INPI, a decisão de se notificar à OMPI pela incompatibilidade da mudança com a legislação não resultou de nenhum pronunciamento jurídico formal daquela autarquia, ou de outro órgão da União, mas tão-somente de uma postura de prudência do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.” BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 541.

⁶ Os seguintes países apresentaram reserva ao art. 22(1) do PCT: África do Sul, Austrália, Brasil, Bulgária, China, Cingapura, Coréia do Sul, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Estônia, Finlândia, Hungria, Israel, Japão, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Sérvia, Suécia, Suíça, Zâmbia, Luxemburgo, Tanzânia e Uganda.

⁷ Os seguintes países não retiraram a reserva até a presente data: Luxemburgo, Tanzânia e Uganda.



42. A Letter nº 071/2004 PR/INPI incorporou essa compreensão sobre o tema, o que por sua vez promoveu a retirada do óbice à adoção do prazo de 30 meses para entrada na fase nacional, independentemente da apresentação do exame preliminar internacional.

43. A Letter nº 071/2004 PR/INPI foi assinada em 30 e abril de 2004 e no dia 4 de maio de 2004, ela foi depositada junto à Secretaria Internacional do PCT. O ato não foi precedido de alteração legislativa.

44. A partir de 30.04.2004, o prazo para entrada em processamento nacional passou a ser de 30 meses, independentemente da apresentação do exame preliminar internacional.

II.4 APROVAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL

45. Não se faz necessária a aprovação do Congresso Nacional para a adoção do prazo de 30 meses para entrada na fase nacional de um pedido de patente, pelos motivos abaixo expostos.

46. O PCT, em sua redação original, já prevê a possibilidade de alteração dos prazos, sem que haja uma revisão do tratado. As cláusulas do PCT relativas aos prazos não são submetidas ao processo de revisão de tratado internacional. Por consequência, não há de se falar de incorporação nacional de alteração dos prazos do PCT mediante processo de ratificação de tratados.

47. As cláusulas do PCT concernentes aos prazos são de natureza dispositiva. Elas são passíveis de alteração mediante um processo mais flexível do que as demais cláusulas do PCT. A alteração das demais cláusulas do PCT submete-se ao processo de revisão, previsto no art. 60 do Tratado.

48. Em 1984, a Assembléia Geral alterou o prazo previsto no art. 39 do PCT. O art. 39 versa sobre o prazo para o depositante de um pedido de patente via PCT remeter ao organismo eleito a cópia do pedido internacional, a respectiva tradução e o pagamento da retribuição nacional.

49. O prazo do art. 39 do PCT era de 25 meses antes da alteração ocorrida em 1984. A partir dessa alteração, o prazo do art. 39 do PCT passou a ser de 30 meses.

50. Esse prazo foi internalizado pelo Brasil, sem que houvesse aprovação do Congresso Nacional. Dispensou-se a aprovação do Congresso Nacional para a incorporação da mudança de prazo do art. 39, em razão do que dispõe o art. 47 (2) (a) do PCT.



51. O art. 47 (2) (a) do PCT permite a incorporação imediata das alterações de prazo no ordenamento jurídico dos Estados. Essas mudanças de prazo não são consideradas revisões do PCT.⁸

Artigo 47

Prazos

1) O cálculo dos prazos previstos neste Tratado será regido pelo Regulamento de Execução.

2) a) Todos os prazos estabelecidos nos Capítulos I e II deste Tratado poderão, fora de qualquer revisão segundo o Artigo 60, ser modificados por decisão dos Estados contratantes.

b) A decisão é tomada pela Assembleia ou por voto por correspondência e deverá ser unânime.

52. A incorporação do art. 39 do PCT no sistema jurídico nacional, sem aprovação do Congresso Nacional, é um precedente do alcance do art. 47(2)(a) do PCT.

53. De acordo com Denis Borges Barbosa, o art. 22(1) do PCT constitui uma norma de cunho adjetivo, cuja entrada em vigor sem aprovação do Congresso Nacional, não invade a competência do Poder Legislativo.

“O entendimento reiterado de nossa Suprema Corte já tem excluído da vedação constitucional de delegações legislativas as simples fixações e alterações de prazos de cunho adjetivo. O caso em análise, onde se põe em questão apenas norma de cunho funcional, informacional e adjetivo, não pode jamais ser assimilado ao de uma delegação legislativa. Muito mais razão há, pois, para excluir dela qualquer pecha de invasão de competência própria do Congresso Nacional.

Mais ainda, a nossa prática constitucional tem excluído da intervenção congressual certos atos, descritos pela doutrina como não causando efeitos no orçamento federal, de caráter rotineiro, e plenamente modificáveis. Atos que unicamente interpretam cláusulas de Tratados aprovados pelo Congresso, ou são decorrentes e complementares desse tratado já vigente. Queremos crer que as Deliberações da Assembléia do PCT, e especialmente a modificação do prazo do art. 22(1) desse Tratado, se ajustam com perfeição a esse parâmetro.

Por todas essas razões, entendo que a incorporação no sistema jurídico brasileiro da deliberação da Assembléia Geral do PCT que alterou o prazo do art. 22(1) do Tratado de 20 para 30 meses independe de aprovação pelo Congresso Nacional.⁹

54. Em sentido semelhante pronunciou-se a Resolução da ABPI nº 50, de 17 de agosto de 2003. De acordo com a Resolução, o processo de aprovação da alteração do prazo do

⁸ O PCT teve apenas três revisões: a) 28 de setembro de 1979; b) 3 de fevereiro de 1984; c) 3 de outubro de 2001.

⁹ Barbosa, 2006, p. 580, 581.



art. 22 (1) do PCT prescinde de aprovação do Congresso Nacional em razão da aquiescência concedida previamente quando se estabeleceu o art. 47 (2)(a).

“Uma vez empreendida a alteração de prazo de que cuida o art. 47 do PCT, não há necessidade de submetê-la novamente a um processo de aprovação perante o Congresso Nacional. Não há que se referendar uma aquiescência que já havia sido precedentemente concedida. Isto seria desnecessário *bis in idem*, contrário ao princípio de economia de atos e à vontade real das Partes Contratantes.”¹⁰

II.5 ALTERAÇÃO LEGISLATIVA

55. Não há de se falar de incompatibilidade entre a Lei 9.279/96 e a redação do art. 22(1) do PCT, aprovada pela 13ª Assembleia Ordinária da União do PCT.

56. O art. 16 da Lei 9.279/96¹¹ permite a entrada na fase nacional de um pedido de patente depositado em País Membro do PCT. No entanto, o dispositivo *não prevê o prazo* para entrada na fase nacional de um pedido de patente. Infere-se que o prazo para entrada na fase nacional de um pedido internacional de patente é matéria do tratado internacional, no caso, o PCT.

57. Quando apresentada a Letter nº 023/2002/INPI/BR à Secretaria Internacional do PCT, encontrava-se vigente no País o Ato Normativo INPI nº 128, de 5 de março de 1997. O Ato Normativo INPI nº 128/97 disciplinava o processamento nacional de um pedido de patente depositado nos termos do PCT, em conformidade com o Tratado na versão anterior à modificação aprovada em 3 de outubro de 2001.

¹⁰ Resolução da ABPI nº 50, de 17 de agosto de 2003.

¹¹ Lei 9.279/96, art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 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.

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



58. O Ato Normativo INPI nº 128/97 previu os dois prazos para entrada na fase nacional de um pedido de patente:

- (i) 30 meses, quando o pedido fosse acompanhado do exame preliminar internacional, consoante o art. 11(a)¹²;
- (ii) 20 meses, quando o pedido não fosse acompanhado do exame preliminar internacional, de acordo com o art. 9º.¹³

59. Denis Borges Barbosa entendeu pela desnecessidade de alteração legislativa para a entrada em vigência do art. 22(1) do PCT, posto que o prazo de vinte meses para entrada na fase nacional encontrava-se disposto tão-somente em ato normativo administrativo do INPI, e não em lei, *ipsis litteris*:

“A todo tempo, o prazo de 20 meses persistia no nosso sistema jurídico apenas e exclusivamente como norma de origem internacional, vigente como *jus specialis*, apenas aplicável aos demandantes de patentes não residentes no país como exceção ao regime geral das Leis 5.772/71 e 9.279/96. Ao passar a exigir o prazo de 30 meses, o novo regime continua como direito especial, que não afeta a lei geral, nem modifica o estatuto jurídico daqueles submetidos à lei interna ou a outros Tratados. O prazo de 20 meses só existia no Ato Normativo do INPI que dá instruções aos funcionários da autarquia de como aplicar o PCT internamente. A modificação igualmente só estará refletida em ato normativo. Não existe, assim, qualquer hipótese em que a decisão da Assembléia tivesse que se defrontar contra texto de lei interna.”¹⁴

60. Embora a adoção da atual redação do art. 22(1) do PCT prescindia da alteração na Lei 9.279/96, ou em outra, mister reconhecer a existência de uma norma infralegal em sentido contrário. Portanto, não é de todo equivocada reconhecer que houve uma incompatibilidade entre a atual redação do art. 22 (1) do PCT e a legislação secundária.

61. Interessante observar que a nova redação do art. 22 (1) do PCT teve vigência no Brasil, a partir de 30.04.2004. No entanto, os dispositivos sobre prazo de entrada na fase nacional do Ato Normativo nº 128/97 continuaram com vigência nos anos seguintes.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

¹² Ato Normativo INPI nº 128/97, art. 11. Tendo ocorrido a eleição do Brasil, antes da expiração do 19º (décimo nono) mês a contar da data da prioridade (art. 39.1 (a) do PCT), apresentar dentro do prazo de 30 (trinta) meses da data da prioridade, a documentação referida, no item 9 desta resolução, sendo que:

a) será exigida a apresentação em língua vernácula de qualquer folha de substituição mencionada na regra 70.16 do regulamento do PCT que for anexada ao relatório de exame preliminar internacional.

¹³ Ato Normativo INPI nº 128/97, art. 9. Sendo o Brasil designado, apresentar, em até 20 (vinte) meses a contar da data da prioridade, texto em língua vernácula do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver) e, se houver, das emendas e da declaração previstas no art. 19 do PCT, acompanhado de documento que identifique os dados essenciais do pedido internacional, com nomeação dos inventores, além do comprovante do pagamento da retribuição devida.



62. Algumas resoluções do INPI disciplinaram o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional de um pedido de patente, desprovido de exame preliminar internacional. O primeiro ato normativo que dispôs sobre o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional, em consonância com a atual redação do art. 22 (1) do PCT, foi a Resolução INPI nº 212, de 14 de maio de 2009.¹⁵

63. A Resolução INPI nº 212/2009 foi revogada pela Resolução INPI nº 254, de 13 de julho de 2010. O art. 2º da Resolução INPI nº 254/2010 reproduz o disposto no ato normativo revogado sobre o prazo de 30 meses.¹⁶

64. A Resolução INPI nº 272, de 14 de outubro de 2011, revogou dois dispositivos do Ato Normativo nº 128/97 e dispôs sobre procedimentos relativos ao depósito internacional, particularmente as notificações da retirada do pedido internacional quando não cumprida a exigência sobre a inadmissibilidade do pedido internacional.

65. A Resolução nº 254/2010 foi revogada pela Resolução nº 291, de 28 de agosto de 2012. A Resolução nº 291/2012 também revogou o Ato Normativo nº 128/97, o qual curiosamente, ou equivocadamente, permanecia sem revogação sem expressa.

66. O art. 5º da Resolução INPI nº 291/2012 incorporou o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional, a contar da data prioridade, independentemente da apresentação do exame preliminar internacional.¹⁷

67. Dos atos normativos vigentes no INPI sobre procedimentos concernentes aos pedidos depositados mediante o PCT, destacam-se dois:

- I. Resolução nº 73, de 18.03.2013, a qual incorpora o texto da Resolução nº 272/2011, sem revogá-la expressamente;

¹⁴ Barbosa, 2006, p. 579.

¹⁵ Resolução INPI nº 212, de 14 de maio de 2009, art. 2º O requerente de pedido de patente internacional, depositado nos termos do PCT, que, por caso fortuito, ou força maior, superveniente, deixou de dar entrada do pedido na fase nacional, junto ao INPI, no prazo de 30 (trinta) meses, contados da data de prioridade, poderá fazê-lo por meio de requerimento próprio, instruído com a documentação comprobatória dos fatos que caracterizam o caso fortuito, ou força maior, conforme alegado, bem como com o comprovante do recolhimento da respectiva retribuição, no valor vigente à época, e demais documentos legalmente exigíveis.

¹⁶ Resolução nº 254/2010, art. 2º O requerente de pedido internacional de patente, depositado nos termos do PCT, que, por caso fortuito, ou força maior, superveniente, deixou de executar os atos destinados à entrada do pedido na fase nacional, junto ao INPI, no prazo de 30 (trinta) meses, contados da data de prioridade, poderá fazê-lo por meio de requerimento próprio, instruído com a documentação comprobatória dos fatos que caracterizam o caso fortuito, ou a força maior, conforme alegado, bem como com o comprovante do recolhimento da respectiva retribuição, no valor vigente à época, e demais documentos legalmente exigíveis.

¹⁷ Resolução nº 291/2012, art. 5º Sendo o Brasil designado, o depositante deverá apresentar em até 30 (trinta) meses contados da data da prioridade, o texto em português, adaptado à norma vigente, do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e, se houver, listagem de seqüência biológicas e desenhos); documento de identificação com os dados essenciais do pedido internacional; e a guia de comprovação do recolhimento da retribuição devida (GRU).



II. Resolução nº 77, de 18.03.2013, a qual prevê no art. 5º o prazo de 30 meses para entrada na fase nacional, independentemente do exame preliminar internacional,¹⁸ com idêntica redação da Resolução INPI nº 291/2012. A Resolução nº 77/2013 repete, por equívoco, a revogação do Ato Normativo nº 128/97 e da Resolução INPI nº 254/2010 (os dois atos normativos já se encontravam revogados). A Resolução 291/2012 não foi objeto de revogação expressa.

68. A nova redação do art. 22(1) do PCT ingressou no ordenamento jurídico, em 30 de abril de 2004, independentemente do disposto no Ato Normativo INPI nº 128/97.

II.6 DIREITO INTERTEMPORAL

69. Os requerimentos de entrada na fase nacional dos pedidos de patente foram apresentados ao INPI no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004, na vigência da redação anterior do art. 22(1) do PCT. Qual a eficácia da norma vigente diante dos atos jurídicos praticados no período precitado?

70. A pergunta remete à resolução de conflitos envolvendo direito intertemporal, razão pela qual cabe tecer algumas considerações sobre os princípios destinados à identificação da norma aplicável às situações jurídicas pendentes.

71. O estudo do direito intertemporal inicia pela compreensão do princípio da irretroatividade das normas.

72. O princípio da irretroatividade das normas tem como finalidade a proteção do direito adquirido, o que se consubstancia mediante a ultratividade da norma revogada. Ou seja, o princípio em comento possui um significado que vai além do conteúdo semântico de “não retroatividade”.¹⁹

73. O Supremo Tribunal Federal asseverou que o princípio da irretroatividade das normas não constitui um postulado absoluto. Essa assertiva leva em consideração a possibilidade

¹⁸ Resolução nº 77/2013, art. 5º Sendo o Brasil designado, o depositante deverá apresentar em até 30 (trinta) meses contados da data de prioridade, o texto em português, adaptado à norma vigente, do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e, se houver, listagem de seqüência biológicas e desenhos); documento de identificação com os dados essenciais do pedido internacional; e a guia de comprovação do recolhimento da retribuição devida (GRU).

¹⁹ “O princípio da irretroatividade significa muito mais do que ‘não-retroatividade’. Apesar da denominação, o princípio da irretroatividade não tem como finalidade obstar a retroatividade; mas sim garantir proteção ao direito adquirido, conferindo ultratividade aos efeitos da lei revogada. O princípio da irretroatividade irá informar não só a não-retroatividade, mas também e principalmente os limites do efeito imediato, garantindo proteção não só a fatos e efeitos passados mas aos efeitos pendentes desses mesmos fatos.” LEVADA, Filipe Antônio Marchi. *O Direito Intertemporal e os Limites da Proteção do Direito Adquirido*. 2009. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 52.



de retroprojeção da norma conquanto não ocorram determinados gravames, como, por exemplo, ofensa à segurança jurídica das relações sociais. Respeitados determinados parâmetros jurídicos, não há óbice à edição de normas com efeitos retroativos.²⁰

74. A solução dos conflitos de direito intertemporal depende da distinção entre efeito retroativo e efeito imediato. Enquanto o efeito retroativo refere-se à aplicação da norma no passado, o efeito imediato diz respeito à aplicação da norma no presente.²¹

75. A norma vigente no presente aplica-se às situações jurídicas pendentes, como expõe a doutrina na lição a seguir transcrita:

“A questão se coloca sobretudo à face dos *facta pendentia*, pois com relação aos *facta praeterita* sempre haveria retroatividade, ao passo que relativamente aos *facta futura* não há retroatividade possível.”²²

76. A compreensão sobre a aplicação da norma vigente em relação aos *facta pendentia* pressupõe distinguir os três tipos fundamentais de situações jurídicas existentes quando uma norma entra em vigor.

77. O primeiro tipo refere-se às situações jurídicas as quais tiveram início e fim antes da superveniência da nova norma. Essas são as situações jurídicas pretéritas. Elas existem como fósseis.²³

78. Um segundo tipo de situações jurídicas são aquelas iniciadas sob a vigência da norma revogada e que possuem uma particularidade em relação a seus efeitos, a saber, eles permanecem fluindo após a superveniência da norma revogadora. Essas são as situações jurídicas pendentes, analogicamente observadas como uma árvore com frutos.²⁴

²⁰ “O princípio da irretroatividade ‘somente’ condiciona a atividade jurídica do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação do poder público eventualmente configuradora de restrição gravosa (a) ao *status libertatis* da pessoa (CF, art. 5º, XL), (b) ao *status subjectionis* do contribuinte em matéria tributária (CF, art. 150, III, a) e (c) à ‘segurança’ jurídica no domínio das relações sociais (CF, art. 5º, XXXVI). Na medida em que a retroprojeção normativa da lei ‘não’ gere e ‘nem’ produza os gravames referidos, nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com efeito retroativo. As leis, em face do caráter prospectivo de que se revestem, devem, ‘ordinariamente’, dispor para o futuro. O sistema jurídico-constitucional brasileiro, contudo, ‘não’ assentou, como postulado absoluto, incondicional e inderrogável, o princípio da irretroatividade.” STF, ADI 605-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-10-1991, Plenário, DJ de 5-3-1993.

²¹ A distinção em comento foi traçada por Limongi França, com fundamento na lição de Roubier, *in verbis*: “[...] segundo o mestre francês, ‘a base fundamental da ciência do conflito das leis, no tempo, é a distinção entre efeito retroativo e efeito imediato’, acrescentando, a seguir, que o primeiro ‘é a aplicação no passado’ e o outro ‘a aplicação no presente.’” FRANÇA, R. Limongi. *A irretroatividade das leis e o direito adquirido*. 3ed. São Paulo: RT, 1982, p. 201, 202.

²² França, 1982, p. 202.

²³ BATALHA, Wilson de Souza Campos. *Direito Intertemporal*. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 48.

²⁴ Batalha, 1980, p. 48.



79. O terceiro tipo compreende as situações jurídicas iniciadas após a vigência da nova norma. Por isso, elas são denominadas de situações jurídicas futuras.²⁵

80. A doutrina clássica ao tratar das regras para identificação da norma aplicável dedica atenção, inclusive, à eficácia dos atos administrativos normativos e pareceres normativos editados pelo Poder Público. A validade e aplicação dessas normas, contidas no que se denomina de legislação secundária, respeita os mesmos princípios relativos ao conflito de direito intertemporal.²⁶

81. **A doutrina reconhece a aplicação da norma nova para um fato social iniciado na vigência na norma revogada, conquanto a relação jurídica não tenha finalizado o seu ciclo de constituição ou de extinção.**

“Nada impede, contudo, que a lei nova tenha como pressuposto para a sua incidência atual fato ocorrido antes dela, surtindo efeitos desde logo e contanto que não se tenha verificado a constituição ou a extinção da relação jurídica.”²⁷

82. Para Limongi França, a lei nova aplica-se até mesmo em relação às expectativas de direito. Nesse particular, assume importância o momento no qual advém o requisito legal ou o fato aquisitivo. Se o requisito legal ou o fato aquisitivo surge na vigência da lei nova, esta se torna aplicável.²⁸

83. A controvérsia jurídica *sub examine* tem um viés de direito administrativo intertemporal, o qual se ocupa da seguinte hipótese: uma lei nova pode suprimir ou modificar uma situação jurídica constituída legitimamente na vigência da norma revogada?²⁹

84. Em relação ao direito administrativo intertemporal, a doutrina distingue os direitos subjetivos revestidos de conteúdo patrimonial e os direitos subjetivos despidos de tal conteúdo. Essa distinção repercute nas questões relativas à modificação, pela lei nova, de situações jurídicas constituídas na vigência da norma revogada.³⁰

²⁵ Batalha, 1980, p. 48, 49.

²⁶ Batalha, 1980, p. 51.

²⁷ SEABRA, Fausto José. A Lei Nova e os Processos em Andamento. *Revista do Curso de Direito*, Universidade Metodista de São Paulo, v. 1, n. 1, p. 156-176, 2004, p. 162.

²⁸ “6. A lei nova se aplica às Expectativas de Direito, isto é, às faculdades jurídicas abstratas ou em vias de se concretizarem, cuja perfeição está na dependência de um requisito legal ou de um ato aquisitivo específico.” França, 1982, p. 258.

²⁹ Batalha, 1980, p. 443, 444.

³⁰ Batalha, 1980, p. 443, 444.



85. Como resumo das lições sobre esse tema, Batalha afirma que as normas de direito administrativo têm eficácia imediata, aplicando-se imediatamente para o futuro, ainda quando as situações jurídicas foram constituídas na vigência da norma revogada.³¹

86. Em síntese, aplica-se a norma superveniente para fatos ocorridos antes de seu surgimento, conquanto a relação jurídica não tenha sido constituída ou extinta na vigência da norma anterior.

87. Adotando as lições de direito intertemporal, mostra-se razoável classificar como pendente a situação jurídica dos requerimentos de entrada na fase nacional, apresentados entre 01.04.2002 e 30.04.2004. Os requerimentos de entrada na fase nacional foram apresentados ao INPI na vigência da norma anterior, mas se encontram pendentes de uma solução, porquanto não houve uma decisão conclusiva sobre os mesmos até o momento.

88. Embora o ato jurídico tenha sido praticado no período entre 01.04.2002 e 30.04.2004 (apresentação dos requerimentos de entrada na fase nacional dos pedidos de patente), não houve a consumação dos efeitos respectivos. Ou seja, os pedidos de patente não entraram na fase nacional e tampouco foram excluídos do que se chama "fila do PCT". Essa assertiva refere-se aos 250 pedidos de patente que se encontram pendentes do exame de admissibilidade na fase nacional.

89. O caso concreto trazido pela CGREC possui uma particularidade, a saber, o pedido foi excluído da fila do PCT por meio da publicação do despacho na RPI nº 1883, de 06.02.2007. A relação jurídica não foi extinta, por meio dessa decisão, em virtude do recurso tempestivamente interposto pelo depositante.

90. A pretensão dos depositantes encontrava-se pendente quando da entrada em vigor da nova redação do art. 22(1) do PCT. Com essa compreensão, mostra-se cabível a adoção da atual redação do art. 22(1) do PCT para decidir os requerimentos de entrada na fase nacional, os quais aguardam uma decisão conclusiva.

91. A aplicação da norma superveniente a uma situação pendente não significa aplicação retroativa do direito. A aplicação imediata da lei nova resguarda os atos consumados e os efeitos jurídicos do que foi praticado na vigência da lei revogada.

92. A norma superveniente é aplicável a fatos passados e pendentes, desde que não se viole o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

³¹ "O princípio geral é de que as normas de Direito administrativo têm eficácia imediata; aplicam-se, desde logo, para o futuro, mesmo às situações jurídicas já constituídas na vigência da lei anterior. Não atingem, porém, o passado, nem destroem o que anteriormente se realizou de maneira legítima." Batalha, 1980, p. 447.



93. A aplicação da redação vigente do art. 22 (1) do PCT não prejudica o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Por conseguinte, não se verifica óbice à adoção do dispositivo vigente nas decisões conclusivas sobre a admissibilidade dos aproximadamente 250 requerimentos de entrada na fase nacional.

94. Igual raciocínio aplica-se à reforma da decisão impugnada no presente recurso, e publicada na RPI nº 1855, de 25.07.2006.

95. O ato em questão (decisão conclusiva a respeito da admissibilidade da entrada na fase nacional dos pedidos de patente) será praticado na vigência da atual redação do art. 22(1) do PCT.

96. No caso em tela, os requerimentos de entrada na fase na fase nacional foram apresentados ao INPI, quando havia a obrigatoriedade de sua instrução com o exame preliminar internacional. As decisões relativas à admissibilidade da fase nacional dos pedidos de patentes serão proferidas no ano de 2016, quando não mais existe a obrigatoriedade da apresentação do exame preliminar internacional.

97. Em síntese, a redação vigente do art. 22 (1) do PCT dispensa a apresentação do exame preliminar internacional para adoção do prazo de 30 meses para entrada na fase nacional. Não se verifica óbice à admissão da entrada na fase nacional dos 250 pedidos de patente pendentes, ainda que desprovidos do exame preliminar internacional.

II.7 ENTENDIMENTO RESTRITIVO

98. O Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União, em seu enunciado nº 19, orienta o órgão consultivo a consignar os entendimentos jurídicos divergentes, quando existente mais de uma solução jurídica plausível.

99. O indeferimento do requerimento de entrada na fase nacional do pedido de patente, apresentado no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004, constitui uma alternativa jurídica plausível sobre a qual cumpre discorrer.

100. O INPI não criou uma expectativa de que poderia admitir a fase nacional desses pedidos de patente. De forma tempestiva, o INPI apresentou a Letter nº 023/2002/INPI/BR, cujo conteúdo foi informado pela Secretaria Internacional do PCT nos meios de praxe.

101. Os depositantes dos pedidos de patente que ingressaram com requerimentos de entrada na fase nacional, desprovidos de exame preliminar internacional, estavam cientes da controvérsia da matéria. Nessa senda, o Boletim da ABPI nº 83, de março de 2007, informa que



escritórios comunicaram aos clientes a possibilidade do INPI não reconhecer a redação do art. 22(1) do PCT aos pedidos de patentes depositados no período entre 01.04.2002 e 30.04.2004.³²

102. O Boletim da ABPI nº 83/2007 também informa uma orientação transmitida aos clientes, a saber: o depósito do pedido de patente por intermédio de duas vias (via PCT e via não-PCT).³³ A última alternativa implicava a não-reivindicação da prioridade e a alegação do período de graça, se fosse o caso.

103. Não há como sustentar a tese de expectativas legítimas por parte dos depositantes dos pedidos de patente.

104. A redação do art. 22(1) do PCT, aprovada pela 13ª Assembleia Ordinária do PCT, divergia da norma administrativa vigente no momento da apresentação da Letter 023/2002 INPI/BR. O Ato Normativo INPI nº 128/97 era incompatível com a redação do art. 22 (1) do PCT.

105. Com essa compreensão, reconhece-se a existência de uma incompatibilidade entre a legislação nacional e a redação do art. 22 (1) do PCT aprovada pela 13ª Assembleia Ordinária do Tratado.

106. O termo “legislação” mencionado na Letter 023/2002 INPI/BR não se refere somente às leis ordinárias, mas compreende a legislação secundária, na qual se localiza o Ato Normativo INPI nº 128/97.

107. Quando os requerimentos de entrada na fase nacional foram apresentados, no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004, a autarquia não podia deferi-los, em razão da Letter 023/2002 INPI/BR. Não há nenhuma censura aos atos administrativos que formularam exigência aos pedidos de patente. Tampouco cabe censura aos atos administrativos que retiraram da fila do PCT os pedidos que não cumpriram as exigências.

108. Admitir a fase nacional dos aproximadamente 250 pedidos de patente representaria uma quebra de isonomia no tratamento dado aos pedidos que foram retirados da fila do PCT em razão do descumprimento das exigências formuladas.

³² ABPI. Boletim nº 83, março de 2007: “Houve escritórios que recomendaram aos clientes depositarem os pedidos, alertados do risco que estariam correndo se houvesse uma interpretação do INPI, como ocorreu de fato. Os que optaram pelo depósito, apesar de tudo, o fizeram porque apostaram numa argumentação favorável para sustentar essa opinião, perante a Justiça, se fosse o caso. [...]”

³³ ABPI. Boletim nº 83, março de 2007: “Houve a opção de realizar o depósito, sem reivindicar a prioridade, com base no período de graça, se fosse o caso. Alguns fizeram o depósito pelas duas vias por garantia: via PCT e, via não-PCT, sem reivindicar prioridade.”



109. A inadmissibilidade da fase nacional dos pedidos de patente arrolados na consulta *sub examine* constitui uma solução jurídica igualmente plausível pela autarquia.

II.8 CONCLUSÃO PRELIMINAR

110. Impende reconhecer que a Letter 023/2002 INPI/BR corresponde a uma reserva. **A reserva traduz ato de soberania, razão pela qual, a sua formulação, como a sua retirada, são regidas por razões extra-jurídicas.**

111. Por isso, não há de se falar de anulação com efeitos *ex tunc* da Letter 023/2002 INPI/BR, não obstante a inexistência de incompatibilidade entre a redação vigente do art. 22(1) do PCT e a Lei 9.279/96.

112. A Letter 023/2002 INPI/BR não é passível de controle por meio das regras de extinção dos atos administrativos previstas nos arts. 53 e s. da Lei 9.784/99.

113. Confirma-se, assim, a legalidade da reserva depositada pelo INPI, por meio da Letter 023/2002 INPI/BR. O que cabe discutir são os efeitos da norma superveniente em relação às situações jurídicas pendentes.

114. As regras de direito intertemporal permitem mais de uma solução plausível, como demonstra a exposição de Caio Mário sobre a matéria a seguir selecionada:

“Duas ordens de idéias se acham em conflito, e aqui já se esboça o tormentoso problema. Dois princípios igualmente poderosos reclamam a atenção do jurista, e a *quaestio vexata* se desenha na escolha de um ou de outro, a ver qual deles merece a primazia. De um lado está a lei do *progresso social*: o direito, precisamente pela necessidade de se acomodar às exigências novas, tem necessidade de formular novos conceitos e estabelecer novos preceitos, sob a influência do princípio segundo o qual a lei nova traz consigo a presunção de que é melhor e é mais perfeita do que a antiga, e de que atende ao reclamo indifereçável do progresso jurídico. A qualificação dessa melhoria não pode ser aferida por um rígido paradigma abstrato, mas deve ser buscada com critério relativo, dentro das contingências ambientais: melhor, porque mais conveniente à solução dos problemas da hora que passa. De outro lado está o *princípio da segurança e da estabilidade social*, exigindo o respeito do legislador pelas relações jurídicas validamente criadas. E aí está o conflito: permitir, sem restrições, que estas se desenvolvam em toda plenitude, sem serem molestadas pela lei nova, é negar o sentido de perfeição que as exigências sociais, traduzidas no novo diploma, pretendem imprimir ao ordenamento jurídico; mas aceitar também que a lei atual faça tabula rasa da lei anterior e de todas as suas influências,

como se a vida de todo o direito e a existência de todas as relações sociais tivessem começo no dia em que se iniciou a vigência da lei modificadora, é ofender a própria estabilidade da vida social e instituir o regime da mais franca insegurança, enunciando a instabilidade social como norma legislativa. Do jogo destes dois conceitos, ambos graves e ambos merecedores de respeito, da escolha da primazia de um sobre o outro, da necessidade de uma conciliação essencial entre as imposições de ambos os princípios é que nascem as teorias imaginadas para destacar o império das leis que se sucedem no tempo e fixar qual delas é aplicável às situações geradas sob o domínio da lei caduca, mas ainda vivas ao tempo da lei moderna.”³⁴

115. Caio Mário explica que a adoção de regras de direito intertemporal não ocorre de forma simples para qualquer relação jurídica. Isso justifica as duas opções juridicamente sustentáveis sobre o art. 22 (1) do PCT.

“Cumpre, entretanto, assinalar que não pode ser adotada uma regra simples, genérica e uniforme, de aplicação singela a toda espécie de normas e a qualquer categoria de relações jurídicas.”³⁵

116. A *quaestio iuris*, trazida pelos órgãos consulentes, remete aos requerimentos de entrada na fase nacional de um conjunto de pedidos de patentes. Esses requerimentos foram apresentados ao INPI no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004. Os pedidos de patente sofreram exigência pelo INPI, porquanto eles enquadraram-se em duas situações:

- I. O requerimento de entrada na fase nacional foi apresentado dentro do período de 30 meses, a contar da data da prioridade (depósito nacional);
- II. Os requerimentos não apresentaram o exame preliminar internacional.

117. O INPI formulou exigência para que os depositantes apresentassem o exame preliminar internacional. Desse conjunto de pedidos de patentes, distinguem-se três subconjuntos:

- I. Subconjunto I: Pedidos que não cumpriram a exigência de apresentação do exame preliminar internacional. Foram publicadas as decisões de retirada da fila do PCT. Os depositantes não ingressaram com recurso e tampouco apresentaram a impugnação por outro meio específico;
- II. Subconjunto II: Pedidos que não cumpriram a exigência de apresentação do exame preliminar internacional, e sofreram a retirada da fila do PCT. Publicada a decisão de retirada da fila do PCT, os depositantes ingressaram com recurso. O recurso objeto da consulta formulada pela CGREC, trazido nos autos em epígrafe, está compreendido no subconjunto II;

³⁴ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 117, 118.

³⁵ PEREIRA, Caio Mário da Silva, 2010, p. 119.

III. Subconjunto III: Pedidos que não cumpriram a exigência de apresentação do exame preliminar internacional. No entanto, os depositantes manifestaram-se contrários às exigências explicitando as suas razões. Esses pedidos não foram retirados da fila do PCT. O INPI não publicou uma decisão nesse sentido. O subconjunto III, objeto da consulta formulada pela Diretoria de Patentes, possui aproximadamente 250 pedidos de patente.

118. Os pedidos compreendidos no subconjunto I tiveram as suas relações jurídicas extintas, em decorrência da não impugnação da decisão administrativa de retirada da fila do PCT, mediante recurso, ou outro meio específico. Consequentemente, não cabe à Administração rever as decisões proferidas no âmbito do subconjunto I.

119. A decisão conclusiva relativa à admissibilidade da entrada na fase nacional, proferida antes de 30.04.2004, teve como fundamento o dispositivo vigente naquele momento. Isto é, a antiga redação do art. 22 (1) do PCT.

120. A eventual admissibilidade da fase nacional dos pedidos de patente compreendidos nos subconjuntos II e III não afeta as decisões em sentido contrário proferidas nos pedidos contidos no subconjunto I. Isto é, as decisões conclusivas que não reconheceram a admissibilidade da fase nacional do subconjunto I permanecem incólumes, com fundamento no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99.³⁶

121. Classificam-se como pendentes as situações jurídicas dos pedidos de patente pertencentes aos subconjuntos II e III, o que motiva a aplicação da redação vigente do art. 22(1) do PCT.

III. CONCLUSÃO

122. A Administração dispõe de duas soluções jurídicas plausíveis para o deslinde da controvérsia:

- I. Admitir a fase nacional dos pedidos de patente, com fulcro na redação vigente do art. 22 (1) do PCT e na fundamentação exposta no tópico dedicado ao direito intertemporal (II.6). A adoção desta solução enseja a reforma da decisão impugnada no recurso trazido pela CGREC;
- II. Recusar a fase nacional dos pedidos de patente, mediante a aplicação da regra vigente no momento da apresentação dos requerimentos respectivos [redação revogada do art. 22 (1) do PCT], em conformidade com a fundamentação exposta no tópico sobre a interpretação restritiva da matéria (II.7). A adoção desta solução enseja a manutenção da decisão recorrida na consulta formulada pela CGREC.



123. As duas opções são juridicamente sustentáveis e passíveis de serem defendidas pela autarquia.

124. Sem o escopo de deliberar sobre a matéria, mas tão-somente consignar o entendimento que prestigia, **este órgão consultivo posiciona-se favoravelmente à admissão da fase nacional dos pedidos de patente, os quais requereram a entrada na fase nacional no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004, ainda que desprovidos do exame preliminar internacional.**

125. As razões que conduzem a opinião favorável à admissibilidade da fase nacional dos pedidos de patente encontram-se expostas no tópico deste parecer dedicado ao direito intertemporal. As seguintes assertivas sintetizam a fundamentação exposta:

- I. Aplica-se a norma superveniente para fatos ocorridos antes de seu surgimento, conquanto a relação jurídica não tenha finalizado o seu ciclo de constituição ou de extinção;
- II. Os requerimentos de entrada na fase nacional foram apresentados ao INPI na vigência da norma anterior, mas se encontram pendentes de uma solução, porquanto não houve uma decisão conclusiva sobre os mesmos até o momento;
- III. O ato jurídico foi praticado no período compreendido entre 01.04.2002 e 30.04.2004 (apresentação dos requerimentos de entrada na fase nacional dos pedidos de patentes depositados mediante as regras do PCT). No entanto, não houve a consumação dos efeitos respectivos;
- IV. A aplicação da redação vigente do art. 22 (1) do PCT não prejudica o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada;
- V. Não se verifica óbice à adoção da redação vigente do art. 22 (1) do PCT como fundamento das decisões sobre a admissibilidade da entrada nacional dos pedidos de patente;
- VI. Não há como admitir a fase nacional dos pedidos de patente pertencentes ao subconjunto I, isto é, os pedidos que foram retirados da fila do PCT e não apresentaram impugnação.

126. A compreensão aqui exarada não vincula a Administração, possuindo esta discricionariedade para fundamentar a sua decisão em sentido diverso. A orientação promovida pelo presente órgão consultivo não substitui a deliberação sobre a matéria, que é prerrogativa do gestor.

127. Considerando que a matéria contida neste parecer possui pertinência a processos localizados na CGREC e na Diretoria de Patentes, mostra-se razoável uma deliberação conjunta dos dois órgãos.

³⁶ Lei 9.784/99, Art. 2º [...] Parágrafo único. [...] XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor



128. Mostra-se pertinente a inserção desta manifestação no Sistema AGU de Inteligência Jurídica - SAPIENS, considerando a provável judicialização da controvérsia administrativa, cabendo a SECOR adotar tal providência, antes da devolução dos autos aos órgãos consulentes.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.