



**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 0018-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.062730-2016-61

INTERESSADO: Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.

ASSUNTO: Transcurso de prazo para o depósito internacional do pedido de patente.

I. O depositante do pedido de patente no pode efetuar depósito no escritório de propriedade industrial da China, ou de outro país, sem reivindicação de prioridade, conquanto esteja atento à inserção da matéria reivindicada no estado da técnica.

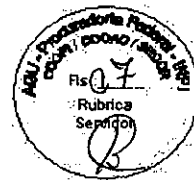
II. Na presente data, o pedido de patente ainda não foi publicado na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. Já houve o transcurso do sigilo legal de 18 meses. O agendamento para publicação pode ocorrer a qualquer momento.

III. O depositante pode requerer a retirada do pedido de patente depositado junto ao INPI, e efetuar novo depósito. O depósito internacional seria admissível, posto que o prazo de 12 meses seria contado do novo depósito. A adoção dessa alternativa precisa levar em consideração a possível inserção da matéria reivindicada no estado da técnica.

Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba;

I. RELATÓRIO

1. A Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, por meio do Ofício nº 00009/2016/COORD/PFIFPARAÍBA/PGF/AGU, solicita orientação a respeito da proteção internacional do pedido de patente BR1020140206710.



2. A solicitação foi recebida na presente data por esta Procuradoria, mediante correio eletrônico. Trata-se de matéria urgente que demanda avocação pelo signatário e exame imediato, sem prévia submissão da matéria à área técnica. A premência da matéria se deve ao transcurso do sigilo legal, previsto no art. 30 da Lei nº 9.279/96. O pedido de patente foi depositado em 11.08.2014; isso significa que o sigilo já se encerrou.

3. Embora o sigilo legal já tenha transcorrido, ainda não houve a publicação do pedido de patente na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.¹ Esse atraso na publicação beneficia em muito o depositante, posto que uma vez publicado o pedido, a matéria reivindicada entrará no estado da técnica, o que prejudicará o pleito de proteção internacional do pedido de patente.

4. Quando ocorrerá a publicação desse pedido de patente? A qualquer momento. A publicação no caso é automática. Este órgão consultivo, preocupado com a referida publicação, verificou que ela ainda não consta da agenda. Isso ocorrerá a qualquer momento.

5. Do agendamento à publicação da Revista Eletrônica de Propriedade Industrial, há um período de duas semanas. A partir de então, não há como excluir a publicidade desse ato, que passa a ser de conhecimento de escritórios de patente de outros países.

6. Ou seja, o assunto é urgente e sério. Não há um dia a perder com o assunto em apreço.

7. É o relatório.

II. MÉRITO

8. De fato, ocorreu a perda do direito de efetuar o depósito internacional do pedido de patente via PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), junto a um Organismo Receptor ou a Secretaria Internacional do PCT. O depósito internacional do pedido de patente ocorre até 12 meses a partir do depósito nacional no país de origem.

9. Uma vez transcorrido o prazo de 12 meses, não há mais de se falar de inserir o referido pedido de patente no sistema PCT.

10. O órgão consulente demonstra ciência da perda do direito de inserir o pedido de patente no sistema PCT, e pergunta quais as alternativas que possui para proteger o pedido de patente em outros países, particularmente na China.



11. Duas alternativas são aventadas, por ora. A primeira delas refere-se ao depósito nacional de pedido de patente no país pretendido. Nada impede que o depositante faça o mesmo depósito de pedido de patente, na China, ou em outro país, sem reivindicação de prioridade, em razão do transcurso de prazo para tanto.

12. Essa alternativa possui um obstáculo. Se o depósito do pedido de patente na China ocorrer após a publicação do pedido de patente no Brasil, a matéria reivindicada entrará no estado da técnica, o que será apontado no exame do requisito de novidade, e na busca de anterioridades a ser realizado pelo examinador de patentes da China.

13. Hoje não haveria nenhum óbice para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba faça o depósito do pedido de patente na China. No entanto, é possível que, em duas semanas, o depósito do pedido de patente na China reste maculado no tocante ao requisito de novidade.

14. Observa-se que esse aspecto somente será apontado por ocasião do exame técnico na China, o que não impede o depósito do pedido de patente em país estrangeiro, ainda que realizado após a publicação do pedido de patente na Revista Eletrônica de Propriedade Industrial do Brasil.

15. Há uma alternativa aparentemente mais simples, mas que possui um risco. O depositante do pedido de patente pode requerer a *retirada* do pedido de patente perante o INPI. Essa alternativa somente tem sentido se ocorrer antes da publicação do pedido de patente.

16. Se a retirada do pedido de patente ocorrer antes da publicação do pedido de patente, a matéria reivindicada não entrará no estado da técnica em decorrência do depósito. Pode haver um outro fato que insira a matéria no estado da técnica. Nessa linha de raciocínio, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba pode imediatamente, após a retirada do pedido:

- (i) Depositar novamente o pedido de patente no INPI do Brasil e observar o prazo de 12 meses para requerer o depósito internacional via PC; ou
- (ii) Efetuar o depósito internacional inicial, quando então, terá o prazo de 30 meses para entrar nas fases nacionais dos países escolhidos, entre eles, o Brasil e a China. Por óbvio, o depositante terá que ter atenção ao prazo para requerer a entrada na fase nacional, posto que essa entrada não é automática.

¹ As Revistas Eletrônicas da Propriedade Industrial n°s 2281 e 2318 publicaram os despachos 2.10 e 2.1,



17. Qual o risco de requerer a retirada do pedido de patente? O risco é que a matéria reivindicada já tenha sido inserida no estado da técnica, em razão de ato do próprio depositante ou de terceiro, após 11.08.2014.

18. Se a matéria entrou no estado da técnica no período posterior a 11.08.2014, o novo pedido de patente restará prejudicado, inclusive, no Brasil, em razão do requisito de novidade. Por isso, essa alternativa é arriscada, pois implica desconsiderar a data de depósito como 11.08.2014 e considerar uma nova data que será 2016.

19. Talvez o Instituto Federal não consiga sequer obter a patente no Brasil, uma vez retirado o pedido de patente e depositado novamente. A adoção de tal alternativa precede de um relatório de busca para identificar algum documento que insira a matéria no estado da técnica.

III. CONCLUSÃO

20. A solicitação do órgão consulente foi atendida, isto é, esta Procuradoria ofereceu duas alternativas para efetuar o depósito do pedido de patente em outros países, entre eles, a China, a despeito do transcurso do prazo previsto na Convenção da União de Paris e do PCT.

21. Seja qual for a alternativa adotada, recomenda-se que o órgão consulente tome uma decisão com o máximo de urgência, porquanto não tardará para haver a publicação automática do pedido de patente BR1020140206710, posto que já se encerrou o prazo do sigilo instituído pelo art. 30 da Lei 9.279/96.

22. Por fim, cabe esclarecer que o INPI dispõe de um setor específico para orientar os usuários sobre o uso do sistema de propriedade industrial, bem como para disseminação da matéria. Trata-se da Coordenação Geral de Articulação e Cooperação Nacional do INPI.

23. A SECOR para inserir os autos no SAPIENS, e encaminhar imediatamente cópia digital desta manifestação ao órgão consulente.

24. Posteriormente, cabe a SECOR encaminhar os autos em epígrafe à Coordenação Geral de Articulação e Cooperação Nacional do INPI, órgão competente para orientar os usuários externos, que poderá tecer considerações complementares, ou mesmo, retificar alguma orientação aqui exposta.

25. Recomenda-se que a manifestação da Coordenação Geral de Articulação e Cooperação Nacional do INPI há de ser encaminhada diretamente ao Instituto Federal de

respectivamente, que não se confundem com a publicação prevista no art. 30 da Lei nº 9.279/96.



Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, sendo dispensável a ciência da Procuradoria acerca dos próximos encaminhamentos.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal