



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° 0036-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO N° 52400.097545-2017-78

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: adoção do sistema DAS da OMPI para fornecimento de informações

- I. Utilização de um sistema eletrônico da OMPI para fornecimento de informações do INPI. Comprovação de prioridade em outros países.
- II. Necessidade de otimização dos recursos submetidos ao INPI. Princípio da eficiência. Art. 37, CRFB/88.
- III. Inexistência de ofensa à Portaria Interministerial n° 141/2014. Escopos distintos.
- IV. Ausência de óbice jurídico para adesão ao sistema DAS.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de consulta formulada pela DIRPA a respeito da possibilidade de adoção do sistema DAS, da OMPI, como meio de fornecimento de cópias oficiais de documentos de patentes nacionais.
2. Esclarece a DIRPA que titulares de patentes concedidas no Brasil buscam cópias oficiais do título para fins de comprovação de prioridade unionista em outros países e que recebe aproximadamente 800 solicitações deste tipo por ano.
3. Relata que, para efeito de redução de custos, adotou o procedimento de fornecer tais cópias por meio de CD em formato digital, sendo certo, contudo, que alguns países têm recusado tal formato, o que invariavelmente acarreta a necessidade de fornecimento do documento em papel.
4. É o relatório.



5. Não se verifica, a princípio, qualquer óbice à adesão ao DAS – *Digital Access Service*. As normas infralegais citadas na Nota Técnica de fls. 04/12, a rigor, não impedem a utilização do sistema da OMPI, uma vez que cuidam de assunto diverso, como será exposto a seguir.
6. Pela descrição feita pela DIRPA, o DAS – *Digital Access Service* consiste num sistema desenvolvido pela OMPI para o armazenamento de informações ligadas à propriedade industrial, administrado pelo seu *Internacional Bureau*. Trata-se de um sistema desenvolvido sob as bases da confiabilidade e confidencialidade, elementos imprescindíveis para proteção dos interesses dos titulares dos direitos.
7. Ao que parece, caso adira ao sistema, caberia ao INPI formalizar um acordo bilateral com a OMPI. De fato, o ponto de especial motivação para tal adesão é o fato de se tratar de um sistema que vem sendo utilizado por diversos países que têm recusado as cópias de documentos fornecidas pelo INPI em formato digital, o que, em boa medida, preveniria o uso do papel para fornecimento de informações relativas a pedidos de patente depositados no Brasil.
8. Ora, não faz qualquer sentido, no atual estágio do desenvolvimento tecnológico, manter o procedimento de fornecer cópias de documentos de patentes em papel, mormente se considerado o custo global disso para o INPI. Não se pode olvidar, afinal, do déficit público que aflige o Brasil atualmente, o que impõe alteração de rotinas administrativas com vistas a viabilizar a redução de custos.
9. Se há um sistema internacional da OMPI de armazenamento digital de informações relativas a patentes que se afigura confiável e que vem ganhando adesão de diversos países, parece recomendável a adesão do INPI, mormente porque, como visto, representa importante redução de custos em comparação com o procedimento atualmente adotado.
10. O processo eletrônico já é uma realidade no Brasil, sendo o método utilizado por todos os Tribunais pátrios atualmente para o trâmite de processos judiciais. O mito em torno da confiança quanto ao armazenamento e circulação de informação em meio digital vem sendo gradativamente superado, mormente em razão da eficiência revelada pelo novo método.
11. Pelo que se depreende das informações prestadas pela DIRPA, o sistema idealizado pela OMPI se aproxima bastante de uma plataforma eletrônica de informações sobre patentes, um servidor destinado a reunir um catálogo de dados relativos a patentes depositadas nos países com os quais a OMPI tenha feito acordo bilateral, tornando mais fácil e eficiente o acesso a tais informações, notadamente para efeito de comprovação de prioridade.
12. A partir da adesão ao DAS, a DIRPA passaria a promover, conforme solicitação do titular do direito, o armazenamento de informações relativas ao pedido de patente no sistema e, com isso, forneceria um código de acesso, ou chave eletrônica, para que o titular apresentasse



perante um determinado país para efeito de comprovação da prioridade. O uso da chave eletrônica permitiria o acesso às informações depositadas pelo INPI.

13. De fato, a Portaria InterMinisterial nº 141, de 02 de maio de 2014, estabelece a forma como deve ser realizada a comunicação de dados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, cometendo aos órgãos ou entidades da própria Administração Pública Federal a administração da rede de telecomunicação e serviço de tecnologia da informação. O INPI está evidentemente inserido neste contexto.

14. Para melhor compreensão do tema, mister conferir o que dispõe a precitada Portaria, *verbis*:

Art. 1º As comunicações de dados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão ser realizadas por redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação fornecidos por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista da União e suas subsidiárias, observado o disposto nesta Portaria.

15. Pela leitura do art. 11 da Portaria, a disponibilização das informações relativas a patentes num sistema administrado por pessoa não integrante da Administração Pública Federal poderia encontrar algum óbice jurídico, veja-se:

Art. 11. Para fins desta Portaria, serviços de tecnologia da informação abrangem os serviços de:

I - correio eletrônico;

II - compartilhamento e sincronização de arquivos;

III - mensagem instantânea;

IV - conferência (teleconferência, telepresença e webconferência); e

V - comunicação de voz sobre protocolo de internet (VoIP).

16. De certa forma, pode-se dizer que a ideia embutida na intenção de aderir ao DAS seja de compartilhar arquivos do INPI, com o fito de facilitar o acesso a documentos necessários à comprovação de prioridade, daí porque, num primeiro enfoque, exsurgiria um empecilho para adesão ao DAS. O conflito, no entanto, é apenas aparente.

17. Não se pode perder de vista que o escopo da referida Portaria InterMinisterial é diferente do que o pretendido com o eventual acordo celebrado com a OMPI para adesão ao DAS. Á evidência, a Portaria busca regulamentar a comunicação de dados e informações de forma geral no âmbito nacional, ao passo que eventual adesão ao DAS teria a finalidade de compartilhar informações apenas sobre patentes e num ambiente internacional.



18. Imagine, por hipótese, que ao INPI só fosse permitido compartilhar informações e dados sobre patentes em plataforma eletrônica administrada por órgão ou entidade da Administração Pública Federal. A pergunta que remanesce, neste caso, é qual o valor seria dado à informação eventualmente extraída desse sistema pelos diversos países nos quais o titular de um direito queira comprovar a prioridade num pedido de patente.

19. Isto é, eventual informação extraída de um sistema genuinamente brasileiro teria valia perante um outro país? O titular de um direito indicaria o acesso a esse sistema para comprovação de uma prioridade?

20. Por certo, não se pode cunhar uma resposta segura a respeito de tais questionamentos, mas não é demais deduzir que, a partir da experiência com as freqüentes recusas na aceitação de documentos fornecidos pelo próprio INPI em formato digital, diversos países deixariam de aceitar a indicação. Decorre do princípio da soberania nacional a não submissão à ordem jurídica interna de determinado Estado Membro.

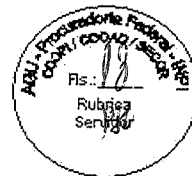
21. Sabe-se que no Brasil existe a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, que é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual de determinada pessoa. O INPI poderia buscar a certificação digital de alguns servidores para emissão de documentos digitais devidamente certificados com a finalidade de viabilizar o uso por titular de patente no Brasil que almeje reivindicar prioridade em outro país.

22. Ocorre, contudo, que, ainda assim, não haveria garantia de que o escritório de patentes estrangeiro viesse a aceitar tal documento. A cadeia de confiança da informação objeto da certificação é regulamentada pela ordem jurídica brasileira, não havendo qualquer grau de sujeição em relação a outros países.

23. Ou seja, eventual orientação neste sentido, a pretexto de conformar a decisão do INPI à ordem jurídica brasileira, ao menos sob a ótica literal, poderia acarretar a manutenção do atual procedimento de fornecimento de cópia em papel para efeito de comprovação de prioridade, o qual, como visto, revela-se indesejável em razão do alto custo envolvido. O princípio da eficiência, previsto no art. 37 da CRFB/88, exige um esforço exegético mais acurado.

24. Aparentemente, a expectativa dos demais países é que a informação relativa a patente conste de um banco de dados isento e com credibilidade. A OMPI é um organismo internacional constituído pela Convenção da OMPI de 1967, que conta com a subscrição de diversos países, voltado justamente para promoção da cooperação entre os Estados, em cujos objetivos se encontra a facilitação no acesso às informações relativas à propriedade industrial.

25. O desenvolvimento de um banco de dados relativos à propriedade industrial, portanto, insere-se no plexo de atribuições cometidas à OMPI, justamente porquanto decorrente



do objetivo de *promover a proteção da propriedade intelectual internacionalmente*, tal como consta no art. 3º da Convenção para Estabelecimento da OMPI.

26. Não é demais lembrar que, enquanto signatário de diversos Tratados Internacionais sobre patentes, como CUP, PCT e TRIPS, o Brasil se comprometeu com a cooperação no que diz respeito à proteção de patentes, o que, por óbvio, envolve a facilitação da circulação desse direito de propriedade industrial.

27. Por oportuno, interessante conferir a valiosa contribuição de Luis Roberto Barroso a respeito do nível hierárquico dos Tratados Internacionais no Direito brasileiro:

“Em síntese apertada de tudo o que se vem de expor, é possível assentar que, no conflito de fontes interna e internacional, o estágio atual do direito brasileiro, consoante a jurisprudência constitucional e a melhor doutrina, é no sentido de que:

A) Os tratados internacionais são incorporados ao direito interno em nível de igualdade com a legislação ordinária. Inexistindo entre o tratado e a lei relação hierarquia, sujeitam-se eles à regra geral de que a norma posterior prevalece sobre a anterior. A derrogação do tratado pela lei não exclui eventual responsabilidade internacional do Estado, se este não se valer do meio institucional próprio de extinção de um tratado, que é a denúncia.

(...)” (In Interpretação e Aplicação da Constituição, 5ª Edição, Saraiva, pg. 33)

28. O Decreto 75541/75 promulgou, após a devida aprovação do Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 78/74, a Convenção Internacional que instituiu a OMPI, de sorte que, desde então, a Convenção assumiu, no ordenamento jurídico brasileiro, o caráter de lei ordinária.

29. Nesta esteira, forçoso reconhecer que o compromisso assumido pelo Brasil quanto à cooperação com a OMPI consta de Lei. Eventual adesão a um sistema eletrônico administrado pela OMPI que busque facilitar a circulação dos direitos de propriedade industrial, à evidência, é decorrência deste compromisso, ou, em última análise, deste comando legal. No mínimo, está amparado por norma com status de lei ordinária.

30. Assim, tal como já alinhavado, não se verifica qualquer conflito da pretendida adesão ao DAS da OMPI com a Portaria Interministerial nº 141/2014, porquanto se tratar de assuntos distintos, com escopos absolutamente diversos.

31. Eventual interpretação de que o INPI estaria tolhido de celebrar acordo bilateral com a OMPI para adesão ao DAS por força da Portaria Interministerial acima referida representaria um entrave para que o Brasil coopere com a circulação de direitos de propriedade industrial, o que seria o mesmo que frustrar o compromisso internacional assinado pelo Brasil, o qual, repisa-se tem força de Lei atualmente.



32. Faz-se mister, outrossim, que se extraia a interpretação que melhor acomode as nuances identificadas no caso posto à apreciação na espécie. O Brasil assumiu o compromisso de cooperar para efetiva proteção de patentes, *ex vi* da CUP, PCT e TRIPS, bem como se comprometeu a cooperar com a OMPI neste mister. Tais compromissos, em verdade, são leis no Brasil.

33. Ao que parece, a Portaria InterMinisterial nº 141/2014 buscou regular situação absolutamente distinta da questão objeto de eventual acordo entre OMPI e Brasil para adesão ao DAS. A norma infralegal brasileira cuidou apenas de padronizar a provisão do serviço de tecnologia da informação no Brasil, a fim de obter certa segurança sobre limites mínimos a serem observados no que tange à guarda e circulação da informação no âmbito nacional.

34. De outro lado, eventual adesão ao DAS tem o propósito específico de viabilizar a circulação da informação atinente a um direito de propriedade industrial vigente no Brasil em diversos países do mundo. Ou seja, para além de extremamente específico, o sistema DAS da OMPI se propõe a viabilizar a circulação da informação a nível internacional.

35. Com efeito, a adesão a um sistema desenvolvido e administrado pela OMPI não é novidade para o INPI. Como cediço, já há algum tempo os pedidos de registro de marca feitos no Brasil tramitam através do IPAS – *Intellectual Property Automation System*, desenvolvido e administrado pela OMPI, não havendo notícia de eventual questionamento dirigido ao INPI em razão disso, o que reforça sobremaneira a convicção de que inexistente óbice para adesão ao DAS.

36. Não se identifica, outrossim, qualquer empecilho para adesão ao sistema DAS pelo Brasil, na medida em que não se vislumbra qualquer dose de sobreposição entre o assunto a ser tratado em acordo bilateral com a OMPI e a regulamentação disposta na Portaria InterMinisterial nº 141/2014.

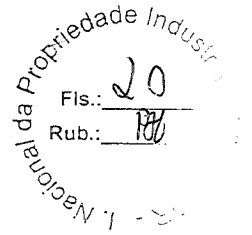
37. Ante o exposto, conclui-se que inexistente óbice jurídico para eventual adesão do INPI ao sistema DAS da OMPI.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2017.

Assinado de forma digital por
DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES:08906717709
DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES:08906717709
Dados: 2017.09.12 14:59:43 -03'00'

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 SAPIENS - Sistema de Inteligência Jurídica
 Usuário: PAULO HENRIQUE CAETANO TEXEIRA
 Data: 12-09-2017 15:10

GUIA DE TRAMITAÇÃO

MODALIDADE: INTERNA

SETOR ORIGEM: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PFE-INPI)
 SETOR DESTINO: GABINETE (PFE-INPI)
 USUÁRIO DESTINO: LORIS BAENA CUNHA NETO

----- PROCESSO -----		
NUP: 52400.097545/2017-78 (SERAD/PFE-INPI)  * 5 2 4 0 0 8 9 7 5 4 5 2 0 1 7 7 8 *	Remessa: 12-09-2017 15:10	Urgente: NÃO

RECEBIDO POR:
LORIS BAENA

DATA: 12/09/2017

ASSINATURA:

HORA: 16:09



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 0518/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.097545-2017-78

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0036-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Propriedade Industrial.
2. Não há óbice jurídico à adesão ao Digital Access Service (DAS), gerenciado pela OMPI.
3. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinado de forma digital por LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
DN: cn=LORIS BAENA CUNHA, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=ARCORREGIDOS, ou=RFB, ou=CPF-AJ, cn=LORIS
BAENA CUNHA NETO:00509796982
Data: 2017.09.13 08:54:49 -0300