



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 0045-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.158440-2016-11

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre entrada na fase nacional de pedidos de patente depositados nos termos do PCT.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete à apreciação da Procuradoria a minuta de resolução que disciplina a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

2. A proposta normativa substitui a Resolução nº 174, de 30 de novembro de 2016, que entrou em vigor na data de sua publicação na Revista de Propriedade Industrial (06.12.2016). O parágrafo único do art. 8º da Resolução nº 174, de 2016, constitui uma norma de transição, que permite a ratificação da cessão de prioridade, no prazo de noventa dias contados da data de início de vigência do ato normativo, *ipsis litteris*:

Art. 8º Aplicam-se os dispositivos desta Resolução, aos pedidos internacionais de patente depositados segundo o PCT cujo exame de admissibilidade da entrada na fase nacional brasileira encontra-se em andamento na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI.

Parágrafo único – No prazo de 90 (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.

3. Em termos práticos, após 6 de março de 2017, não se admitirá a petição de ratificação de cessão de prioridade, tal como prevista no parágrafo único do art. 8º da Resolução nº 174, de 2016. Isso significa que a Coordenação-Geral do PCT passará a formular exigência



para apresentação do documento de cessão de prioridade anterior à data do depósito internacional.

4. Reavaliando essa matéria, a Diretoria de Patentes passou a entender que o documento que comprova a cessão de prioridade não precisa ser anterior à data do depósito internacional. Nesse diapasão, o órgão consultante apresenta a minuta *sub examine* com o objetivo de revogar a recém aprovada Resolução nº 174, de 2016, e melhor disciplinar a matéria.

5. É o relatório.

II. MÉRITO

6. O ponto principal que diferencia a presente minuta da Resolução nº 174, de 2016, é a data do documento de cessão de prioridade. De acordo com a resolução vigente, a data do documento de cessão precisa ser anterior à data do depósito do pedido internacional depositado junto ao PCT, *in verbis*:

Art. 2º, §3º O documento de cessão deve ter sido firmado em data anterior a data do depósito do pedido internacional depositado no âmbito do PCT.

7. No momento, a Diretoria de Patentes propõe a supressão da norma acima, que é o cerne da Resolução nº 174, de 2016. Por meio dessa supressão, a Diretoria de Patentes mostra-se disposta a admitir o documento de cessão de prioridade, ou equivalente, ainda quando firmado em data posterior à entrada na fase internacional.

8. Cumpre exemplificar a matéria em tela. Imagina-se a hipótese na qual o inventor "A" depositou o seu pedido de patente junto ao USPTO em 02.01.2010. As seguintes datas decorrem desse depósito:

- I. A data de entrada na fase internacional é de 12 meses a partir da data de prioridade;
- II. A partir desses 12 meses, ele tem 18 meses para requerer a fase nacional junto aos países designados;
- III. Uma vez requerida a fase nacional, inicia-se o processamento nacional do pedido.

9. Continuando a hipótese acima, "A" efetuou a cessão de direito de prioridade para "B", entre 02.01.2010 e 02.01.2011 (doze meses para entrada na fase internacional). "B" requer a fase internacional e depois apresenta o requerimento de fase nacional junto ao INPI. Nesse requerimento de fase nacional, B precisa apresentar o documento de cessão ou uma declaração equivalente.



10. O problema existe quando ele não apresenta esse documento de cessão até a data do requerimento de entrada na fase nacional. Se B não apresenta esse documento de cessão de prioridade, o INPI formulará exigência para apresentação de provas da cessão. A controvérsia refere-se à data desse documento de cessão de prioridade.

11. Nos termos da Resolução nº 174, de 2016, esse documento de cessão de prioridade precisava ser firmado em data anterior ao depósito internacional. No exemplo acima, a data do documento de cessão de prioridade seria no período compreendido entre 02.01.2010 a 02.01.2011.

12. Se o depositante apresentar um documento de cessão de prioridade firmado no dia anterior à data final para apresentação do requerimento de entrada na fase nacional, esse documento não seria aceito pelo INPI, nos termos do art. 2º, §3º, da Resolução nº 174, de 2016.

13. Essa sistemática é substancialmente alterada para se admitir que o documento comprobatório da cessão de prioridade seja firmado em data posterior à entrada na fase internacional.

14. No exemplo acima, a entrada na fase nacional junto ao INPI seria até 2.07.2012 (30 meses a partir do depósito da prioridade). Se o INPI promover o processamento da fase nacional em 20.02.2017 e nessa data formular exigência para apresentar a cessão de prioridade, o depositante do pedido junto ao Brasil (personagem “B”) terá 60 dias a partir da publicação da exigência. “B” poderá apresentar o documento comprobatório da cessão de prioridade com data posterior à entrada na fase internacional.

15. Esta Procuradoria não identifica óbice jurídico à alteração proposta pela Diretoria de Patentes.

16. O Regulamento do PCT mostra-se em conformidade com a alteração proposta. Nesse particular, vale verificar que a proposta da Diretoria de Patentes adequa-se ao disposto na regra 51 bis.1 do Regulamento de Execução do PCT. A expressão adotada na regra 51bis.1 (iii) é “qualquer documento contendo qualquer prova do direito do requerente de reivindicar a prioridade de um pedido anterior.” O uso duplicado do termo “qualquer”, na referida regra, não é gratuito, mas sim possui a função de enfatizar a ausência de formalismo documental na matéria de cessão de prioridade.

17. A regra não especifica que a cessão de prioridade precisa ocorrer até a data de entrada na fase internacional. Além disso, a regra é abrangente no sentido de se admitir qualquer documento comprobatório. Por qualquer documento, entende-se não apenas o instrumento comprobatório, mas compreende também aspectos relativos à data de sua confecção.

18. Não se percebe um equívoco jurídico na Resolução nº 174, de 2016. A Administração possui a liberdade de especificar a data do documento comprobatório da cessão



de prioridade. Em 2016, a autarquia optou por um entendimento restritivo nessa matéria, o qual é revisto no momento, o que não implica reconhecer um equívoco no procedimento anteriormente cogitado. A presente ressalva é relevante para preservar os atos administrativos eventualmente adotados com entendimento restritivo. Nesse contexto, eventuais dúvidas sobre a matéria haverá de considerar o art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999, *in verbis*:

Art. 2º, parágrafo único, XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

19. Da minuta de ato normativo, parece existir um problema no tocante ao art. 9º, que pretende revogar o art. 13 da Instrução Normativa nº 31, de 2013. Pois bem, o art. 13 da Instrução Normativa nº 31, de 2013, não tem como objeto apenas o pedido que ingressa na fase nacional via PCT, mas inclui o pedido que reivindica prioridade unionista. Se essa norma for revogada, talvez surja um vácuo normativo em relação aos pedidos que reivindicam prioridade com fundamento na CUP.

20. O fato é que não se pode criar uma situação mais privilegiada aos pedidos via PCT do que CUP. Tampouco se pode criar um vácuo normativo. A revogação do art. 13 da referida instrução normativa talvez promova um vácuo normativo aos pedidos via CUP. Por outra senda, se não revogar esse dispositivo, talvez se crie uma situação em tese mais favorável aos pedidos via PCT do que CUP, o que não é desejável.

21. Recomenda-se uma reflexão da Diretoria de Patentes sobre a revogação do art. 13 da Instrução Normativa nº 31, de 2013, cabendo consignar uma justificativa sobre esse item.

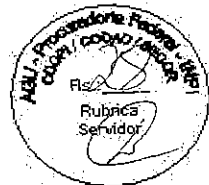
22. O art. 10 da minuta em exame revoga a Resolução nº 174, de 2016, e inclui uma expressão cujo conteúdo não está claro “não produzindo efeitos aos pedidos em andamento”. A princípio, a referida expressão pode ser suprimida, sem prejuízo aos processos em andamento no âmbito da Coordenação-Geral do PCT.

23. Em razão do disposto no parágrafo único do art. 8º da Resolução nº 174, de 2016, mostra-se adequado publicar a presente minuta no mais tardar no dia 6 de março de 2017.

III. CONCLUSÃO

24. Diante do exposto, resta examinada a minuta de resolução, que substituirá a Resolução nº 174, de 2016.

25. Desnecessário o retorno dos autos à Procuradoria para conferência das alterações sugeridas nos últimos parágrafos do mérito da presente manifestação.



26. Ao que parece, a minuta em exame atende ao pleito formulado pela ABPI e ABAPI, contido às fls. 23/25-v. As associações solicitaram a revogação da Resolução nº 174 de 2016, com o seguinte propósito: não haver limitação temporal dos documentos de cessão de prioridade dos pedidos via PCT.

27. **A Procuradoria não identifica óbice jurídico à aprovação da proposta normativa pelo Sr. Presidente do INPI.**

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe