



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.040380/2018-43

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

EMENTA: Propriedade Industrial. Tratado Internacional de Cooperação em matéria de patente - PCT. Pretensão da DIRPA de eliminação do papel nas comunicações inerentes ao PCT. Simplificação de formas. Existência, entretanto, de regra no Regulamento de Execução do PCT que autoriza o uso do papel nas comunicações relativas ao PCT. Caráter vinculante do Regulamento de Execução. Necessidade de prévia submissão à Assembleia do PCT para uma implementação segura da medida pretendida pela DIRPA.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA - Diretoria de Patentes a respeito da possibilidade de deixar de utilizar o papel no âmbito do PCT.
3. A DIRPA esclarece que a utilização do papel para as comunicações necessárias no âmbito do PCT vem causando alguns inconvenientes na DIRPA, aduzindo ainda que já existe Resolução no INPI quanto à preferência pela via eletrônica.
4. Diante disso, a DIRPA questiona se existe alguma norma no PCT ou em seu Regulamento de Execução que impeça a preterição do papel na comunicação de atos na esfera do PCT, e se o INPI estaria de algum modo violando o referido Tratado Internacional se adotasse norma interna que dispensasse o uso do papel de forma definitiva.
5. A DIRPA instruiu o processo com a tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, conforme documento de fls. 04/07, nada mais.
6. É o relatório.
7. A consulta da DIRPA é, de fato, pertinente, pois vem num momento em que há mesmo uma inequívoca sinalização no Brasil pela simplificação de processos e procedimentos, contexto no qual, por óbvio, perpassa a questão relativa à tramitação de documentos em papel.
8. Com efeito, cuida registrar que o Decreto nº 8539, de 08 de outubro de 2015, já havia prescrito o uso do meio eletrônico no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Os objetivos da edição do referido Decreto são bastante claros e foram explicitados no art. 3º, *verbis*:

Art. 3º São objetivos deste Decreto:

 - I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;
 - II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade;
 - III - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação; e
 - IV - facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.
9. Demais disso, exsurge dos arts. 4º e 5º do Decreto 8539/15 um inequívoco comando para que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta utilizem o sistema eletrônico para o trâmite de processos e prática de atos, *verbis*:

Art. 4º Para o atendimento ao disposto neste Decreto, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional utilizarão sistemas informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

Parágrafo único. Os sistemas a que se refere o caput deverão utilizar, preferencialmente, programas com código aberto e prover mecanismos para a verificação da autoria e da integridade dos documentos em processos administrativos eletrônicos.

Art. 5º Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que este procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo.
10. A DIRPA informa apenas que seria um contrassenso prosseguir na utilização do papel porque a eliminação do papel consubstancia uma ação estratégica no âmbito do INPI nos moldes a serem estabelecidos em Resolução interna, mas é possível deduzir que a iniciativa promovida pela DIRPA, a qual ensejou a consulta ora formulada, encontra-se em sintonia com ao menos um dos objetivos enumerados no art. 3º do Decreto 8539/2015, daí porque, à evidência, teria sua conformidade jurídica naturalmente avalizada sob a perspectiva da legislação nacional.

11. Ocorre, contudo, que a consulta encaminhada pela DIRPA se situa para além do território nacional, uma vez que a pretensão consiste em preterir o uso do papel nas comunicações efetuadas no âmbito do PCT - Tratado de Cooperação em matéria de patente. O PCT, como cediço, é um Tratado Internacional que tem o Brasil como um dos Estados Membros, valendo o registro de que sua incorporação à ordem jurídica brasileira se deu através do Decreto nº 81742/78, após o devido referendo do Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 110/1977.

12. A propósito, é importante esclarecer que um Tratado Internacional devidamente incorporado à ordem jurídica brasileira assume a autoridade de uma lei ordinária, ou seja, caracteriza-se como ato normativo primário com força para criar direitos e obrigações. Vale conferir, por oportuno, a sempre valiosa contribuição de Jacob Dolinger a esse respeito:

"Nossa conclusão é que, excetuadas as hipóteses de tratado-contrato, nada havia na jurisprudência brasileira quanto à prevalência de tratados sobre lei promulgada posteriormente, e, portanto, equivocados todos os ilustres autores acima citados que lamentaram a alegada mudança na posição da Suprema Corte. A posição do STF através dos tempos é de coerência e resume-se em dar o mesmo tratamento a lei e a tratado, sempre prevalecendo o diploma posterior, excepcionados os tratados fiscais e de extradição, que, por sua natureza contratual, exigem denúncia formal para deixarem de ser cumpridos." (Dolinger, Jacob, Direito Internacional Privado; parte geral, 1994, p. 102)

13. Neste sentido, forçosa a compreensão de que, uma vez incorporado à ordem jurídica nacional, o Tratado Internacional condiciona, tanto quanto as demais leis ordinárias, a produção normativa em nível secundário. Isto é, faz-se inquestionável a submissão de eventual norma interna do INPI às normas que defluem do PCT, daí porque uma Resolução interna da Autarquia não poderia contrariar uma regra constante em Tratado Internacional devidamente incorporado à ordem jurídica brasileira.

14. A resposta à consulta pela DIRPA, portanto, perpassa pela análise do PCT e do seu Regulamento de execução para aferir a compatibilidade da medida pretendida - dispensa do papel para as comunicações necessárias no âmbito do PCT - com a disciplina estabelecida no referido Tratado Internacional. Em síntese, para endossar a viabilidade jurídica da pretensão da DIRPA, deve ser verificado se em alguma medida o PCT ao menos admite a dispensa do papel para as comunicações que devem ser feitas para sua fiel execução.

15. Bom, de plano, deve se assinalado que, ao aderir o Tratado Internacional, o Estado Brasileiro também se compromete com os demais atos a ele conexos e que estabeleçam a forma de sua execução, em especial o Regulamento de Execução do PCT. Interessante observar que o próprio instrumento do PCT em diversas ocasiões faz menção à vinculação ao Regulamento, como, por exemplo, na previsão contida no art. 8 (1), que cuida da reivindicação da prioridade.

16. Neste passo, impende pontuar, por oportuno, que esta Procuradoria se manifestou recentemente sobre o caráter vinculante do Regulamento de Execução a partir da adesão ao Tratado Internacional que lhe confere supedâneo. Nos autos do processo nº 52400.100173/2018-55, o Exmo. Procurador-Chefe da PFE/INPI, ao examinar a necessidade de submeter o Regulamento de Execução do Protocolo de Madri ao rito de internalização previsto para os Tratados Internacionais, asseverou com propriedade que:

27. A adesão ao Protocolo corresponde automaticamente à vinculação da Parte Contratante ao Regulamento de Execução. Quando as Partes Contratantes formalizam a adesão ao Protocolo, elas concordam, em razão do estipulado no art. 10(2)(iii), de que o Regulamento de Execução será adotado e suas respectivas modificações por ato da Assembleia, o que dispensa o rito de incorporação do instrumento ao direito interno.

(...)

29. A conclusão aqui expressa leva em consideração o fato de que o Regulamento de Execução não é um instrumento autônomo. A Parte Contratante ao depositar a sua adesão ao Protocolo, carece de liberdade para desvincular-se ao Regulamento. Tampouco é facultado à Parte Contratante manifestar adesão ao Regulamento, e não ao Protocolo. (PARECER n. 00031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU)

17. Ademais, o PCT prevê de forma expressa no art. 58 as regras que serão entabuladas pelo Regulamento de Execução, de modo a vincular de forma inequívoca os Estados Membros a sua observância, valendo transcrever o dispositivo para melhor assimilação:

Artigo 58

Regulamento de Execução

1) O Regulamento de Execução, anexado a este Tratado, contém Regras relativas:

i) a questões a respeito das quais este Tratado se refere expressamente ao Regulamento de Execução ou estipula expressamente que ele é ou será prescrito;

ii) a qualquer requisito, assunto ou procedimento de ordem administrativa;

iii) a qualquer pormenor útil à execução das disposições deste Tratado.

2)a) A Assembleia poderá modificar o Regulamento de Execução.

b) Sem prejuízo do parágrafo 3), as modificações exigirão a maioria de três quartos dos votos expressos.

3)a) O Regulamento de Execução especificará as regras que só poderão ser modificadas:

i) por decisão unânime, ou

ii) se nenhum dos Estados contratantes cujo Organismo nacional funciona como Autoridade responsável pela pesquisa internacional ou pelo exame preliminar internacional discordar, e, no caso de uma tal Autoridade ser uma organização intergovernamental, se o Estado contratante membro dessa organização autorizado para esse fim pelos demais Estados membros reunidos no órgão competente dessa organização não discordar.

- b) Para que qualquer uma dessas Regras possa ser excluída no futuro da exigência aplicável, será necessário que as condições estabelecidas na alínea a) i) ou a) ii), respectivamente, tenham sido preenchidas.
- c) Para que qualquer Regra possa ser incluída no futuro numa ou noutra das categorias mencionadas na alínea a), será necessário um consentimento unânime.
- 4) O Regulamento de Execução prevê o estabelecimento, sob o controle da Assembleia, de Instruções Administrativas pelo Director Geral.
- 5) Em caso de discrepância entre o texto do Tratado e o do Regulamento de Execução, prevalecerá o primeiro.

18. Assim, indene de dúvidas que o Regulamento de Execução do PCT vincula o Estado Brasileiro e, em última análise, o INPI. Na verdade, a observância do regulamento de execução de um Tratado Internacional sequer precisaria ser afirmada expressamente no próprio instrumento do PCT. É que o cumprimento do Regulamento de execução de um Tratado Internacional decorre de norma estabelecida na Convenção de Viena, Tratado Internacional que codificou o direito internacional consuetudinário referente aos tratados e que, por isso, é encarado como Direito dos Tratados.

19. A Convenção de Viena foi incorporada à ordem jurídica brasileira em 25/10/2009 com a edição do Decreto 7030/2009, após referendo do Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 496/2009. Em essência, a Convenção de Viena traz normas que orientam a interpretação e execução dos Tratados Internacionais. A Seção 3 da Convenção de Viena traz prescrições a respeito do que deve nortear a interpretação dos Tratados, valendo pinçar o que dispõe o art. 31:

SEÇÃO 3

Interpretação de Tratados

Artigo 31

Regra Geral de Interpretação

1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade.
2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos:
 - a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado;
 - b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado.
3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:
 - a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições;
 - b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;
 - c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes.
4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes.

20. Convém reparar que há expressa previsão para o dever de cumprimento de eventuais acordos posteriores entre as partes contratantes que visem à interpretação ou à aplicação das disposições contidas em determinado Tratado Internacional, do que resulta a obrigação dos Estados Membros em cumprir com o estabelecido nos regulamentos que disciplinam a execução de um Tratado Internacional.

21. De todo modo, no caso em espécie, o dever dos Estados Membros de cumprimento das normas contidas no Regulamento de execução restou expressamente afirmado no PCT, de sorte que inexoravelmente o Regulamento de Execução deve ser encarado como parte indissociável do PCT, salvo se demonstrada alguma incompatibilidade entre ambos, hipótese na qual prevaleceria, por óbvio, o texto do Tratado de acordo com o que preceitua o art. 58.5 do PCT. Essa vinculação às regras dispostas no Regulamento de Execução do PCT se revela assaz relevante para o deslinde da presente consulta.

22. Dito isto, cuida registrar que não se encontrou qualquer referência no PCT quanto ao uso do papel ou da via eletrônica para o processamento dos pedidos de patente feitos de acordo com este Tratado Internacional. No entanto, não seria mesmo esperado que o fizesse, já que, como visto, há expressa sinalização no PCT de que regras relativas a procedimentos de ordem administrativas seriam veiculadas no Regulamento de Execução do PCT.

23. O Regulamento de Execução do PCT, por sua vez, traz diversas previsões que admitem o uso do papel para o processamento dos pedidos. Há orientações sobre o tipo do papel que deve ser utilizado, conforme regra 11.3, definição de exigências mínimas para as autoridades responsáveis pela pesquisa internacional, consoante regra 36.1 (ii). Todavia, infere-se que a previsão mais enfática sobre o uso do papel no âmbito do PCT reside na regra 89bis. 1 (a), que assim estipula:

Regra 89bis

Depósito, processamento e comunicação de pedidos internacionais e de outros documentos em forma electrónica ou por meios electrónicos

89bis.1 Pedidos internacionais

- a) Os pedidos internacionais podem, sem prejuízo das alíneas b) a e), ser apresentados e processados em forma electrónica ou por meios electrónicos, em conformidade com as Instruções Administrativas; porém, qualquer Organismo receptor deverá autorizar que o depósito de pedidos internacionais seja feito em forma escrita sobre papel.

24. Observe-se que a previsão contida na regra 89bis, ao que parece, veio justamente para atender ao pleito de alguns países concernente ao uso da via eletrônica para o processamento de pedidos de patente no âmbito do PCT, sendo certo que, muito embora tenha sido autorizado o uso da via eletrônica, a regra manteve o dever cometido a cada organismo receptor de autorizar o depósito de pedidos internacionais na forma escrita sobre papel.

25. Curial a compreensão de que, a rigor, não se trata de uma mera faculdade atribuída ao organismo receptor, mas um dever, ou seja, diante da manifestação do depositante no sentido de realizar um pedido internacional através da forma escrita, não se vislumbra outra alternativa ao organismo receptor além de conferir processamento ao pedido, sob pena de incorrer em violação à disciplina estabelecida no Regulamento de Execução do PCT.

26. Com efeito, imperioso recorrer uma vez mais à Convenção de Viena para relembrar norma que orienta a observância dos Tratados Internacionais, *verbis*:

Artigo 27

Direito Interno e Observância de Tratados

Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

27. Desta sorte, deduz-se que a mera superveniência do Decreto 8539/2015, que estabeleceu o meio eletrônico para o trâmite de informações na Administração Pública Federal, seria insuficiente para justificar o não cumprimento das regras contidas no PCT e em seu Regulamento de execução.

28. Não obstante, a interpretação ora exposta não conduz necessariamente à impossibilidade de se viabilizar a finalidade pretendida pela DIRPA, qual seja, a eliminação do papel nas comunicações feitas no âmbito do PCT, apenas revela a necessidade de maior prudência em fazê-lo. O próprio PCT prevê os meios através dos quais os Estados Membros devem levar suas reivindicações em relação a assuntos relativos a este Tratado.

29. Como visto alhures, a medida pretendida pela DIRPA encontra um óbice aparente na regra 89bis do Regulamento de Execução. A propósito, o art. 58.2(a) do PCT prevê que é a Assembleia que pode modificar o Regulamento de Execução, de sorte que, ao que tudo indica, a medida pretendida pela DIRPA deve ser submetida à Assembleia do PCT de modo protocolar. Tendo em vista a natureza da matéria subjacente à medida pretendida pelo INPI, bem como a delimitação de competências feita no PCT, parece adequado, a princípio, o encaminhamento de uma indagação à Comissão de Cooperação Técnica, nos termos do art. 56.4 do PCT a fim de colher manifestação deste órgão a respeito da pretensão do INPI, ocasião na qual será feita avaliação da necessidade ou não de submeter à Assembleia do PCT para efeito de deliberação.

30. Por ocasião da preparação desta indagação, que pode seguir em forma de consulta, a DIRPA deve contextualizar as razões inerentes à medida que pretende adotar, questionando, por fim, se é possível eliminar o trâmite de papel na esfera do INPI sem que isso represente violação ao PCT ou quiçá ao seu Regulamento de Execução. Decerto que, ao assim proceder, o INPI confere maior segurança jurídica à implementação da medida.

31. Seria sobremaneira indesejável, afinal, que, ao estabelecer a eliminação do papel para toda sorte de comunicação no âmbito do PCT, o INPI fosse surpreendido com uma reclamação de violação ao Tratado, o que poderia, inclusive, gerar sanções no plano internacional. É justamente por isso que se orienta prudência para implementação da medida.

32. Destarte, em atenção aos quesitos estipulados pela DIRPA, cumpre frisar que a regra 89bis do Regulamento de Execução do PCT parece consagrar um dever dirigido ao organismo receptor de autorizar a forma escrita em papel para veicular pedido internacional de patente, assertiva com a qual se espera ter respondido a consulta ora sob exame. Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro, hodiernamente, confira inequívoca preferência ao uso do meio eletrônico para veiculação de informações, dessume-se inafastável a deferência às normas previstas no PCT e no seu Regulamento de Execução.

33. Por todo o exposto, conclui-se que a absoluta eliminação do papel no âmbito do PCT encontra aparente óbice na regra 89bis do Regulamento de Execução do PCT, razão pela qual, de par com o caráter vinculante do Regulamento, afigura-se adequada uma prévia consulta à Comissão Técnica do PCT, nos termos do art. 56.4 do Tratado antes de se proceder à implementação da medida por Resolução interna do INPI. Pode ser que a medida seja objeto de deliberação da Assembleia do PCT por força do art. 58.2 (a) do PCT.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
PROCURADOR FEDERAL

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 140835514 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 15-06-2018 13:01. Número de Série: 10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.

CERTIDÃO

Certifico que o presente processo foi encaminhado para o arquivo provisório.

18/06/2018

PRISCILA FERREIRA BATALHA



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00112/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.040380/2018-43

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

2. Do exame da consulta, cabe destacar alguns aspectos. O parecer inicia a sua exposição fazendo referência ao Decreto nº 8.539, de 2015, cujo art. 4º determina aos órgãos públicos federais a utilização de sistemas informatizados de gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos. O tempo verbal utilizado no dispositivo deixa claro o caráter mandatório do enunciado. Ou seja, não há margem de dúvida quanto à obrigatoriedade da tramitação de processos administrativos eletrônicos, o que se entende por eliminação do uso do papel.

Art. 4º Para o atendimento ao disposto neste Decreto, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional **utilizarão** sistemas informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

3. Vê-se, portanto, que o órgão consulente ao buscar eliminar a tramitação de papel em seus processos, obedece um comando normativo emitido pela autoridade máxima do Poder Executivo. A eliminação de papel na tramitação de processos não é uma opção do gestor, é uma obrigação a ser observada, sob pena de violação do Decreto nº 8.539, de 2015.

4. O problema jurídico instaura-se quando se confronta a pretensão da Administração de eliminação de processos em papel e o Regulamento de Execução do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), que prevê o uso de papel nas comunicações entre organismo receptor (INPI, no caso) e OMPI.

5. Assiste razão ao Parecer nº 0005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU quando assevera o caráter vinculativo do Regulamento de Execução do PCT, *vis-à-vis* a conclusão do Parecer nº 031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU sobre o Regulamento de Execução do Protocolo de Madri. O raciocínio desenvolvido no Parecer nº 031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, dedicado ao Regulamento de Execução do Protocolo de Madri, aplica-se *mutatis mutandis* ao Regulamento de Execução do PCT.

6. Reconhecer o caráter vinculativo do Regulamento de Execução do PCT não significa qualificá-lo como um tratado internacional. Ao discordar da natureza de tratado do Regulamento de Execução do PCT, **afasta-se a ideia de sua incorporação ao ordenamento jurídico nacional como lei ordinária**. Para melhor compreensão do que aqui se enuncia, recomenda-se a leitura do Parecer nº 031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

7. É verdade que o Regulamento de Execução do PCT, na sua primeira versão, teve aprovação legislativa, o que seria dispensável no raciocínio exposto no Parecer nº 031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. O fato do Regulamento de Execução ter recebido um tratamento pelo Poder Legislativo como tratado internacional não significa que ele assim o seja. Pelo que consta, o instrumento de adesão depositado pelo País junto à OMPI foi do PCT, e não do Regulamento de Execução.

8. As observações *supra* sobre a natureza jurídica do Regulamento de Execução PCT guarda pertinência à consulta em tela porque é nesse instrumento onde se lê dispositivos sobre a tramitação de processos em papel, notadamente a regra 89**bis**.1(a).

89bis.1 Pedidos internacionais

a) Os pedidos internacionais podem, sem prejuízo das alíneas b) a e), ser apresentados e processados em forma eletrônica ou por meios eletrônicos, em conformidade com as Instruções Administrativas; porém, qualquer Organismo receptor **deverá** autorizar que o depósito de pedidos internacionais seja feito em forma escrita sobre papel.

9. Diante do que expõe a regra 89**bis**.1 do Regulamento de Execução do PCT, o parecer ora aprovado entendeu pela inviabilidade da extinção *imediate* do processo em papel no âmbito da Diretoria de Patentes. Por outro turno, o parecer, particularmente no parágrafo 28 e seguintes, reconhece que o INPI pode levar ao conhecimento da Assembleia do PCT, ou outro órgão, a sua pretensão de extinção de procedimento de papel.

10. Nesse sentido, o parecerista recomendou no parágrafo 29 a apresentação da matéria em tela à Comissão de Cooperação Técnica do PCT, com fulcro no art. 56.4 do Tratado. De acordo com o parecer, a eliminação dos pedidos em papel encontra um "aparente óbice" na regra 89**bis**.1 do Regulamento do PCT. **A expressão "aparente óbice" justifica-se porquanto a regra 89bis.1 talvez guarde uma natureza de soft law, e portanto, a norma teria uma carga normativa não-cogente (non-binding), não obstante o verbo "to shall" no dispositivo. O caráter obrigatório do Regulamento de Execução do PCT não impede que algumas de suas normas sejam caracterizadas como soft law.**

11. A regra 89**bis**.1 do Regulamento do PCT há de ser entendida dentro de um contexto, a saber, propiciar o acesso ao depósito de pedidos de patentes por pequenos usuários que teriam dificuldade de realizar o depósito eletrônico. Nesse contexto, o depósito de pedidos em papel encontra uma justificativa razoável. O fato é que o contexto no qual ocorre o depósito em papel no INPI é diverso. Aproximadamente 3% dos pedidos internacionais no Brasil ocorrem por meio de depósito em papel e tais depositantes não são pequenas empresas (estrangeiras) que teriam dificuldade de efetuar o depósito eletrônico.

12. Ao que parece, as poucas empresas estrangeiras que realizam o depósito em papel não o fazem por dificuldade operacional de acessar o sistema eletrônico. Pelo que consta, os depositantes em questão são empresas de grande porte com excelente assessoria jurídica e técnica, e com capacidade operacional de efetuar o depósito eletrônico. Ou seja, o contexto no qual a regra 89**bis**.1 foi formulada no Regulamento do PCT não corresponde à realidade dos fatos no Brasil. Nesse contexto, é razoável que o INPI elimine o depósito em papel sem que para isso seja necessário uma alteração formal do Regulamento de Execução do PCT, bastando uma interlocução prévia com os órgãos técnicos do Tratado.

13. Além do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.539, de 2015, há outras razões que justificam a eliminação dos pedidos em papel, como, por exemplo, a utilização do formulário eletrônico com informações sobre acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Enquanto houver depósito de pedidos em papel no INPI, existe a possibilidade do depositante não preencher corretamente o formulário sobre acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

14. Tal inconveniente não existe em relação ao processo eletrônico, posto que o sistema impede o depósito se o depositante não preencher o campo relativo às informações concernentes ao acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Inclusive, essa matéria é objeto de um inquérito civil no âmbito do Ministério Público Federal. Uma das razões que levam o INPI a adotar o despacho 6.6.1 é o depósito de pedido em papel. Enquanto houver o depósito em papel, os procedimentos adotados pelo INPI serão objeto de questionamento junto aos órgãos de controle.

15. As razões que levam a Administração a eliminar o pedido em papel sobrelevam-se em relação à regra 89**bis**.1 do Regulamento do PCT. Visto isso, sugere-se ao órgão consulente preparar uma minuta de ato normativo, ou outro instrumento congênere, sobre a eliminação do pedido em papel e apresentar à Comissão de Cooperação Técnica do PCT, ou outro órgão congênere, com um ofício que explique as razões da autarquia adotar unicamente a via eletrônica, explicando o contexto normativo e fático de tal pretensão. Mostra-se conveniente a previsão de uma *vacatio legis* de três meses na minuta de ato normativo. O ofício pode conter a indagação sobre se tal procedimento precisa ser levado à Assembleia do PCT.

16. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400040380201843 e da chave de acesso e8dfbd82

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 142503918 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 09-07-2018 09:44. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
