



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

NOTA n. 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGE/AGU

NUP: 52402.008288/2019-50

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Solicitação de Informações sobre a aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) no Brasil

Trata-se de carta do Embaixador da Rússia no Brasil, dirigida ao Presidente do INPI, em que são solicitadas informações sobre a interpretação e a aplicação do Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes (PCT, na sigla em inglês) no País.

Encaminhada a solicitação à DIRPA, foi elaborada a Nota Técnica/SEI nº 2/2019/INPI/CGPCT/DIRPA/PR (0146842), através da qual foram prestados esclarecimentos sobre o relatório de pesquisa internacional e sobre o exame preliminar internacional no âmbito do referido Tratado.

À vista das indagações, a Coordenação-Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (CGPCT) da DIRPA informa que, em resumo, há previsão no Tratado a respeito da possibilidade de o requerente manifestar-se perante a Secretaria Internacional sobre a opinião escrita e do relatório de pesquisa internacional emitidos pela Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA), bem como apresentar alterações nas reivindicações (Artigo 19 do Tratado PCT e Regra 46 do Regulamento de Execução).

Informa também a Diretoria que a Declaração de Não-Estabelecimento do Relatório de Pesquisa Internacional passa por um controle de qualidade interno no âmbito do INPI, não obstante o Tratado não prever qualquer obrigação nesse sentido. Por fim, esclarece que a referida Declaração não figura impedimento ao ingresso na fase nacional por parte do requerente, sendo evidente, entretanto, que a existência de óbices semelhantes nas legislações nacionais dos Estados-membros (que, no Brasil, estão refletidos nos impedimentos elencados nos incisos do artigo 10 da Lei nº 9.279/96) importará "*num provável indeferimento do pedido internacional*".

Em função de alguns dos questionamentos contidos na referida Carta apresentarem aspectos jurídicos, foi a Procuradoria instada a manifestar-se, conforme Despacho da DIRPA (0156276). Transcreve-se abaixo os questionamentos e passa-se a tecer breves considerações a fim de subsidiar a resposta a ser encaminhada pela Presidência.

Primeira indagação - "na opinião do INPI, PCT permite contestar as ações e as decisões da Autoridade responsável pela pesquisa internacional (ISA)?"

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o exame e a concessão de patentes de invenção compreendem duas fases, a saber: a primeira, de conteúdo informativo, que refere-se à busca por anterioridades, à sua publicação, e até mesmo a um exame preliminar do seu conteúdo para verificação dos requisitos de patenteabilidade; a segunda, relativa à declaração da efetiva existência dos referidos pressupostos e a concessão do direito em si.

O regime do PCT pressupõe a coexistência de uma fase internacional e de uma fase nacional para o processamento de pedidos de patentes de invenção. A fase internacional destina-se justamente a preencher a primeira

parte do procedimento, acima referida, no sentido de prover a informação tecnológica necessária à unificação do conhecimento público, aferindo o estado da técnica no momento. Com isso, permite-se o nivelamento do conhecimento que irá nortear o exame do pedido, a ser realizado na fase nacional, sujeito exclusivamente à observância da lei brasileira.

A pesquisa internacional, portanto, realizada no âmbito do PCT por parte de uma ISA (sigla em inglês para Autoridade de Pesquisa Internacional), destina-se exclusivamente à aferição do estado da técnica, nos termos do Artigo 15 do referido Tratado.

A busca realizada em nível internacional resulta na elaboração de uma opinião escrita, que pode indicar ou não a patenteabilidade de um pedido de invenção, e está disciplinada na Regra 43bis1 do Regulamento de Execução do PCT, informando se os requisitos de patenteabilidade parecem estar presentes e se o pedido internacional preenche as condições do Tratado e do respectivo Regulamento de Execução.

Ocorre que, conforme já afirmado acima, a pesquisa internacional, bem como a respectiva opinião escrita, possuem conteúdo de natureza informativa, não vinculando o exame técnico a ser realizado no âmbito da Autarquia.

Com isso, entende-se que eventual questionamento judicial deve referir-se sempre à decisão proferida pelo Escritório de Patentes, enquanto concessória ou denegatória de um pedido, tendo em vista que as atividades desempenhadas pela Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA) servem apenas como subsídios ao exame de mérito a ser realizado nacionalmente.

Assim sendo, sugere-se que a resposta à indagação seja negativa, no sentido de informar que os atos praticados no âmbito do PCT pela Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA), por serem desprovidos de conteúdo decisório, não poderiam ser objeto de impugnações ou questionamentos judiciais.

Segunda indagação - "*caso sim, existe no Brasil a prática de contestar na Justiça nacional as atas feitas por ISA com base em PCT?*"

A indagação resta prejudicada em função da resposta negativa ao questionamento anterior.

Terceira indagação - "*quais são os fundamentos para tal disputa e como é realizado o respectivo procedimento?*"

A indagação resta prejudicada em função da resposta negativa ao questionamento anterior.

Por fim, a Procuradoria entende que as demais perguntas formuladas na referida carta referem-se a questões eminentemente técnicas, e que já foram inclusive efetivamente respondidas pela Diretoria através da Nota Técnica nº 2/2019/INPI/CGPCT/DIRPA/PR.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402008288201950 e da chave de acesso 3a674806

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 313147286 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 11-09-2019 16:09. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
