



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. 00015/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002846/2020-15

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Presidência do INPI através da qual solicita-se a elaboração de manifestação jurídica sobre as considerações feitas pela DIRPA e pela DIRMA a respeito da minuta do *"Guia da Assembleia da União de Paris sobre a Implementação da Convenção de Paris em relação à Prioridade durante Emergências"*.
2. Os autos já haviam sido encaminhados anteriormente à Procuradoria, tendo sido emitida a Nota n. 00003/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n 00066/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, com análise dos termos da Nota Técnica/SEI Nº 23/2020/INPI/DIRPA/PR, destinada a subsidiar a participação do Presidente do INPI no debate com a OMPI sobre a possibilidade de introdução de nova regra no Regulamento do PCT que permita a suspensão da aplicação de algumas de suas disposições em tempos de emergência.
3. Na ocasião, a Procuradoria manifestou-se no sentido da pertinência da proposta, considerando que a mesma retira do usuário *"o ônus relativo à necessidade de apresentação de uma solicitação formal e de efetiva comprovação material da situação excepcional que o impede de atender ao prazo regulamentar para a prática de determinado ato"*.
4. Foi corroborada também a preocupação da DIRPA *"no sentido da inexistência de uma definição objetiva para "emergência" no corpo da Regra, o que acaba por tornar o dispositivo essencialmente subjetivo, diante da existência de um conceito tão aberto"*.
5. Na sequência das reuniões realizadas pela OMPI foi apresentada, então, a minuta do *"Guia da Assembleia da União de Paris sobre a Implementação da Convenção de Paris em relação à Prioridade durante Emergências"*.
6. O referido documento indica, em seu item 29, práticas que podem vir a ser adotadas pelos Países signatários da Convenção da União de Paris em situações de emergência quanto à preservação do direito de prioridade, tendo sido objeto de análise por parte das Diretorias.
7. A DIRMA, em linhas gerais, manifestou sua concordância com as propostas, *"ressaltando que esta não implica a necessária implementação das medidas pelo Instituto, no âmbito da recepção de pedidos pela via nacional"*, fazendo ressalvas com relação a alguns dos dispositivos.
8. Em primeiro lugar, no que tange à previsão constante do item (d) (*"To accommodate the difficulties during emergencies in complying with the priority period, a relief measure should be provided at the national level. Mechanisms for such a relief measure may include:"*), entende a Diretoria que seria interessante definir se a expressão *"in complying with the priority period"* refere-se às dificuldades de reivindicação da prioridade no País de destino, ou se também contemplaria as dificuldades de depósito no País de origem.
9. Quanto ao item (f) (*"The relief measures referred to in paragraphs (d) and (e) should not be unnecessarily complicated or costly. Fees applicable to benefit from those measures could be exceptionally waived in the context of emergencies"*), a DIRMA afirma que *"pode ser relevante que seja inserido no texto reforço de que a eventual retirada de taxas ou tarifas ocorrerá desde que em conformidade com as leis e procedimentos de cada país. Se sugere ainda que seja encaminhada à Procuradoria consulta acerca dos efeitos da suspensão de prazos em vigor no Instituto sobre os procedimentos relativos à Prioridade Unionista, com a sugestão de formulação abaixo: 'Do ponto de vista do ordenamento jurídico nacional, e independentemente de recomendação ou não da OMPI, é obrigatória, vedada ou discricionária a aplicação da suspensão vigente no INPI aos prazos para a reivindicação de prioridade (06 meses) e para a apresentação dos documentos comprobatórios (04 meses)? Há, ainda, como se cogitar da aplicação de suspensão diferenciada para os casos de reivindicação de prioridade?'"*
10. Por fim, a DIRMA destacou que, com relação às designações recebidas via Protocolo de Madri, *"recomendamos que seja esclarecido na reunião como a Secretaria Internacional da OMPI vai proceder com o exame formal das Designações nos casos em que o país de origem adote uma"*

interpretação da CUP para momentos emergenciais que resulte em um direito de PU estendido conforme explicação detalhada no item 11. Caso não se obtenha uma posição claramente definida nesse momento, que se entenda se o previsto é que essa definição ocorra nas discussões dos grupos técnicos preparatórios da Assembleia Geral para encaminhamento de proposta para votação na Assembleia Geral".

11. A DIRPA manifestou-se no sentido de que *"o direito de prioridade, previsto no Art. 4º da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - CUP é um mecanismo fundamental para a apresentação de pedidos de propriedade industrial no exterior. É um princípio abrangente integrado nos sistemas nacionais e regionais de propriedade industrial, bem como nos sistemas internacionais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a saber, o sistema do Tratado de Cooperação em Patentes (PCT)".*

12. Assim, a Diretoria anuiu aos termos da minuta, ressaltando que encontram-se, de uma forma geral, alinhados às iniciativas adotadas pelo INPI, à vista da edição das Portarias de nºs 120, 161, 166 e 178/2020, que suspenderam os prazos para a prática de atos perante a Autarquia.

13. Finalmente, a DIRPA esclarece que entende que deve ser aplicada a suspensão também ao prazo da apresentação da prioridade, de forma a não prejudicar o depositante.

14. Sendo o relato do necessário, a Procuradoria passa à sua manifestação.

15. A dúvida jurídica que envolve a presente consulta refere-se, portanto, ao seguinte questionamento formulado pela DIRMA: *"Do ponto de vista do ordenamento jurídico nacional, e independentemente de recomendação ou não da OMPI, é obrigatória, vedada ou discricionária a aplicação da suspensão vigente no INPI aos prazos para a reivindicação de prioridade (06 meses) e para a apresentação dos documentos comprobatórios (04 meses)? Há, ainda, como se cogitar da aplicação de suspensão diferenciada para os casos de reivindicação de prioridade"?*

16. O direito de prioridade está previsto no artigo 4º da CUP, sendo assim regulado quanto aos prazos para o seu exercício:

"CUP 4º A (1): Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, dos direitos de prioridade durante os prazos adiante fixados."

"CUP 4º C (1): Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio."

17. Assim, o pedido a ser apresentado, por exemplo, no Brasil, antes de expirados os prazos acima mencionados, *"não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido"* (artigo 4º B), restando garantido ao depositante o direito de prioridade quanto ao pedido de patente ou de modelo de utilidade, ou do pedido de registro de marca ou de desenho industrial.

18. A LPI, Lei n 9.279/96, regula a forma pela qual deve ser apresentada a reivindicação de prioridade no Brasil, tratando da matéria no artigo 16 quanto aos pedidos de patente e de modelo de utilidade, além do registro de desenho industrial (por expressa disposição do artigo 99):

"Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos."

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da

prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade."

"Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias."

19. Já o artigo 127 da Lei n. 9.279/96 cuida da disciplina do exercício do direito de prioridade no que se refere aos pedidos de registro de marca:

"Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade."

20. À luz do disposto na CUP e na LPI, os prazos relativos ao exercício dos direitos de prioridade podem ser assim resumidos:

- para pedidos de patente de invenção e de modelos de utilidade:

a) os pedidos devem ser apresentados em 12 (doze) meses contados do dia seguinte à data de apresentação do primeiro pedido em País signatário da CUP (artigo 4º, C (2));

b) a apresentação da reivindicação deve acompanhar o depósito no Brasil, podendo ser suplementada em 60 (sessenta) dias por outras prioridades;

c) a comprovação da reivindicação deve ser realizada na própria data do depósito ou em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da prática daquele ato;

- para pedidos de registro de desenhos industriais:

a) os pedidos devem ser apresentados em 6 (seis) meses contados do dia seguinte à data de apresentação do primeiro pedido;

b) a apresentação da reivindicação deve acompanhar o depósito no Brasil, podendo ser suplementada em 60 (sessenta) dias por outras prioridades;

c) a comprovação da reivindicação deve ser realizada na própria data do depósito ou em até 90 (noventa) dias;

- para pedidos de registro de marcas:

a) os pedidos devem ser apresentados em 6 (seis) meses contados do dia seguinte à data de apresentação do primeiro pedido;

b) a apresentação da reivindicação deve acompanhar o depósito no Brasil, podendo ser suplementada em 60 (sessenta) dias por outras prioridades;

c) a comprovação da reivindicação deve ser realizada na própria data do depósito ou em até 4 (quatro) meses

21. Note-se que a apresentação do pedido - bem como da reivindicação de prioridade e a sua efetiva comprovação - são atos a serem praticados pelo usuário perante o INPI.

22. Recentemente, em razão de diversas medidas administrativas, bem como em função da prevenção à infecção e à propagação do COVID-19, os prazos foram suspensos, no âmbito do INPI, por meio da edição de algumas Portarias, sendo a mais recente a de nº 334/2020. A suspensão dos prazos para a prática de atos pelos usuários implica na paralisação da sua contagem, retomando-se o seu fluxo, pelo tempo remanescente, ao fim do período de suspensão.

23. De pronto, a Procuradoria entende que a suspensão dos prazos também se estende a todos os atos que envolvam as reivindicações de prioridade, refiram-se os mesmos à sua apresentação ou à comprovação da reivindicação.

24. Cabe à Administração, de fato, definir os períodos de suspensão dos prazos, como, por exemplo, em função da adoção de medidas sanitárias para evitar a propagação do COVID-19 ou também em razão da indisponibilidade dos sistemas de informática. Trata-se de um ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, e que encontra fundamentação na realidade fática. A suspensão dos prazos aplica-se de forma indistinta a todos os atos a serem praticados pelo usuário perante a Autarquia.

25. A suspensão dos prazos, enquanto medida a ser adotada pelo INPI, atende ao espírito da Lei, que visa a resguardar os interesses das partes quanto à preservação dos seus direitos. Como exemplo dessa orientação, pode ser citado o disposto no artigo 221, que ressalva a ausência de atuação quando ocorrer uma justa causa. A suspensão dos prazos antecipa e previne, em certa medida,

a necessidade de que o usuário tenha que postular a devolução do prazo perante a Autarquia:

"Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI."

26. Por fim, cabe ressaltar que, promovida a suspensão dos prazos pela Administração, ao término do referido período poderão ser identificadas duas hipóteses: a) a retomada da sua contagem pelo prazo remanescente e b) o início do decurso dos prazos que deveriam ter tido o início da sua contagem durante o período da suspensão.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.

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) 52402002846202015 e da chave de acesso 320a2d7d

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 523292765 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 27-10-2020 18:04. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
