



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. 00045/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010329/2020-10

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Tratado de Cooperação em Patentes (PCT) e necessidade de recebimento, pelo INPI, de documentos em papel referentes a depósitos internacionais para a entrada na fase nacional

1. Consulta a respeito da necessidade de alteração da Resolução/INPI/PR nº 253/2019, à vista do disposto em seu artigo 1º, p.ú., que restringe a recepção de documentos apresentados em papel àqueles relacionados à fase internacional dos depósitos solicitados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).
2. Previsões constantes do Tratado e do respectivo Regulamento de Execução.
3. Recomendação no sentido da alteração dos artigos 1º e 2º da Resolução, no intuito de prever a possibilidade de apresentação e o recebimento, por parte do INPI, de documentação em papel na entrada da fase nacional do pedido.

1. A Diretoria de Administração submete à Procuradoria, através de Despacho de 23 de novembro do corrente ano, consulta a respeito da necessidade de alteração da Resolução /INPI/PR nº 253/2019, que estabeleceu o encerramento das atividades de recepção e protocolo físico de documentos técnicos na sede e nas unidades regionais do INPI, com a exceção prevista no artigo 1º, parágrafo único.

2. A consulta é motivada, nos termos do Ofício SEI nº 28/2020/CGPCT/DIRPA/PR, à vista das considerações firmadas pela Coordenação-Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes no sentido de que *“desde abril/2020 estamos sendo questionados pela OMPI sobre a Resolução /INPI/PR nº 253/2019, em especial sobre a disponibilidade de somente depósito eletrônico para a entrada na fase nacional do pedido PCT. A CGPCT respondeu alguns e-mails enfatizando que para a fase internacional continuava previsto o serviço via postal além do eletrônico. No entanto, agora temos uma posição da OMPI de que, de acordo com o Tratado do PCT, não podemos deixar de oferecer o serviço em papel na entrada da fase nacional do pedido PCT”*.

3. A Coordenação-Geral sustenta, portanto, que a OMPI, em linhas gerais, entende incompatível a previsão constante da Resolução/INPI/PR nº 253/2019 com o disposto no Tratado do PCT e o Regulamento de Execução do PCT.

4. Na Nota Técnica, a DIRPA conclui que, em razão da *regra 89bis 1* do Regulamento de Execução do PCT, que prevê a possibilidade de apresentação dos pedidos internacionais em papel, seria necessária a alteração da Resolução:

“Considerando os argumentos legais apresentados pelos especialistas da OMPI, dentre os quais a Regra 89bis.1 do Regulamento de Execução do PCT citada na Nota Técnica DIRPA nº 02/2019 como possível impedimento, concluímos que o encerramento das atividades de recepção e protocolo de documentos técnicos por meio físico, conforme estabelece o Artigo 1º da Resolução/INPI/PR nº 253/2019, não pode ser aplicado para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais depositados via PCT.

Sugere-se que a exceção do Parágrafo único do Artigo 1º da Resolução/INPI/PR nº 253/2019 seja estendida para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais depositados via PCT. É importante ressaltar que após o ato que define a entrada na fase nacional, de acordo com o Artigo 22.1 do Tratado PCT, o INPI poderá exigir que a continuação da tramitação seja realizada por via eletrônica”.

5. A DIRAD, no Despacho de encaminhamento dos autos de 23 de novembro, sustenta que, no seu entendimento, a Resolução nº 253/2019 já prevê a recepção dos documentos de depósito internacional de patentes em papel, desde que submetidos ao INPI por via postal.

6. A possibilidade de eliminação de papel nas comunicações inerentes ao PCT já foi tema analisado por esta Procuradoria no Parecer n. 00005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00112/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que também discutiu a matéria.

É o necessário a relatar.

7. Como relatado, o tema já foi apreciado em manifestações anteriores da Procuradoria. No Despacho que aprovou o Parecer n. 00005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria sugeriu a

formulação de consulta a respeito à OMPI, com a apresentação de "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".

8. As conclusões alcançadas pelo referido Parecer também apontaram no sentido de 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".

9. A Administração, aparentemente, não chegou a apresentar formalmente as suas razões à OMPI, tal como sugerido pela Procuradoria. No entanto, tal como narrado pela Coordenação-Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes nos presentes autos, por ocasião da atualização do "Guia do Depositante PCT", foi prestada informação sobre o alcance da Resolução/INPI/PR nº 253/2019, o que teria ensejado a manifestação contrária por parte da Organização Mundial.

10. Inicialmente, cabe destacar que o procedimento referente ao PCT pode ser desmembrado em duas fases, a saber: a internacional e a nacional.

11. De acordo com informações fornecidas pela própria OMPI, a fase internacional é composta pelo depósito do pedido, pela pesquisa internacional, pela publicação internacional, além da pesquisa internacional suplementar e do exame preliminar internacional, sendo os dois últimos facultativos^[1].

12. Cumprida a fase internacional, inicia-se a fase nacional. Contados 30 (trinta) meses da data de depósito mais antiga do pedido, o requerente dispõe da faculdade de solicitar a concessão da patente diretamente perante os escritórios nacionais (ou regionais).

13. A Coordenação-Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (CGPCT) da DIRPA informa, através da presente consulta, que o INPI vêm sendo demandado pela OMPI ao longo do corrente ano sobre a aplicação da Resolução/INPI/PR nº 253/2019.

14. Os questionamentos apresentados pela OMPI referem-se especificamente à restrição imposta pela referida Resolução no sentido de que a entrada na fase nacional do pedido PCT seja realizada exclusivamente por meio eletrônico.

15. A CGPCT reporta o posicionamento firmado por parte da OMPI quanto à impossibilidade de que o INPI, à vista das disposições constantes do Tratado do PCT, impeça o recebimento da documentação em papel na entrada da fase nacional do pedido PCT.

16. A Coordenação e a DIRPA manifestaram-se de forma favorável ao entendimento externalizado pela OMPI, anuindo quanto à necessidade de revisão da Resolução/INPI/PR nº 253/2019.

17. A Procuradoria entende pertinentes as razões trazidas pela área técnica e manifesta-se no sentido da necessidade de alteração dos artigos 1º e 2º da Resolução.

18. Em primeiro lugar, cumpre destacar o disposto no artigo 27 do Tratado do PCT, a fim de nortear a necessidade de adequação dos atos normativos editados pelo INPI às obrigações assumidas em decorrência do acordo internacional:

"Artigo 27

Exigências nacionais

1) *Nenhuma legislação nacional poderá exigir que o pedido internacional satisfaça, quanto à sua forma ou ao seu conteúdo, exigências diferentes daquelas previstas por este Tratado e pelo Regulamento de Execução ou exigências suplementares."*

19. Nesse sentido, entende-se que, de fato, o artigo 22.1 do Tratado, conjugado com as regras 49.4 e 81bis.1a do Regulamento de Execução do PCT, impõem a necessidade de que o INPI aceite o recebimento da documentação em papel na entrada da fase nacional do pedido.

20. O artigo 22 do Tratado cuida da remessa, por parte do requerente do pedido, de cópia do pedido internacional aos escritórios nacionais (ou regionais), enquanto que a regra 49 do Regulamento de Execução instrumentaliza a apresentação da referida documentação, impedindo o estabelecimento de restrições através da obrigatoriedade do uso, por exemplo, de formulários específicos para o ingresso nas fases nacionais:

"Artigo 22

Cópias, traduções e taxas para os Organismos designados

1) *O requerente remeterá a cada Organismo designado uma cópia do pedido internacional (excepto se a comunicação mencionada no Artigo 20 já tiver sido feita) e uma tradução desse pedido*

(tal como prescrita) e pagar-lhe-á (se for caso disso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da expiração de um prazo de 30 meses a contar da data de prioridade. Se a legislação nacional do Estado designado exigir a indicação do nome do inventor e de outros dados a seu respeito, mas autorizar que estas indicações sejam fornecidas num momento posterior ao depósito de um pedido nacional, o requerente pode, a não ser que já tenham sido incluídas no requerimento, fornecer as referidas indicações ao Organismo nacional desse Estado, ou agindo em nome dele, o mais tardar, na ocasião da expiração de um prazo de 30 meses a contar da data de prioridade."

"Regra 49

Cópia, tradução e valor da taxa de acordo com o Artigo 22

(...)

49.4 Uso de formulário nacional

A nenhum requerente será exigido o uso de formulário nacional quando do tratamento dos actos mencionados no Artigo 22."

21. Vê-se, portanto, que a imposição do uso dos meios eletrônicos, de forma exclusiva, para a apresentação da documentação de entrada na fase nacional perante o INPI não encontra guarida no Tratado e no respectivo Regulamento.

22. A regra 81bis.1a do Regulamento de Execução do PCT, também já mencionada pela CGPCT, complementa o arcabouço jurídico sobre o tema, ressaltando a possibilidade de "que o depósito de pedidos internacionais seja feito em forma escrita sobre papel":

"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."

23. Assim sendo, firmada a premissa quanto à necessidade de revisão da Resolução nº 259/2019 quanto ao ponto, entende-se que os seus artigos 1º e 2º devem ser alterados, no intuito de admitir a apresentação em papel da documentação de entrada na fase nacional dos pedidos internacionais, devendo-se considerar ainda, nos termos da manifestação emitida pela CGPCT, que "após o ato que define a entrada na fase nacional, de acordo com o Artigo 22.1 do Tratado PCT, o INPI poderá exigir que a continuação da tramitação seja realizada por via eletrônica".

24. Nesse sentido, apresenta-se, a título de sugestão, uma possível nova redação a ser adotada para a revisão do referido ato normativo, com a substituição do parágrafo único do artigo 1º por dois parágrafos (de forma a ressaltar que apenas o pedido inicial de entrada na fase nacional possa ser apresentado em papel) e a alteração do artigo 2º.

25. As alterações apresentam-se sublinhadas:

"Art. 1o (...)

§1o. Excecuam-se do caput do art. 1o os documentos de depósito internacional de patentes, solicitados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), que poderão ser apresentados em papel, sendo protocolizados pela via postal.

§2o. Apresentado o pedido inicial de entrada na fase nacional no Brasil em papel, na forma do §1o, a continuação da tramitação deve ser realizada por via eletrônica, na forma do caput.

Art. 2o Os requerimentos de depósito internacional via PCT e documentos conexos, caso apresentados em papel, deverão ser enviados por via postal, com AR (Aviso de Recebimento), identificado na parte externa do envelope com o assunto 'PCT - A/C: SRPCT - Seção de Recepção do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes', observando-se ainda o que determina o Decreto s/nº, de 15 de abril de 1991, que simplifica o encaminhamento de requerimentos e documentos aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal."

CONCLUSÃO

26. Ante o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade e à vista da consulta formulada, manifesta-se pela necessidade de revisão dos artigos 1º e 2º da Resolução/INPI/PR nº 253/2019, considerando ser imperiosa a adequação do referido ato normativo interno ao Tratado do PCT e ao seu respectivo Regulamento de Execução.

27. É o Parecer.

28. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402010329202010 e da chave de acesso 7d7c8d9f

Notas

1. https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf

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 548142274 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 31-12-2020 17:30. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
