



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. 00003/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.002846/2020-15**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS - Alteração de Regulamentos de Execução em Tratados Internacionais**

1. Trata-se da Nota Técnica/SEI Nº 23/2020/INPI/DIRPA/PR, encaminhada pela Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA sobre a qual se solicita manifestação da Procuradoria. A referida Nota Técnica destina-se 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.

2. Segundo tradução livre para o vernáculo constante da Nota Técnica, a regra a ser introduzida apresentaria a seguinte redação:

*"Regra 81 Medidas especiais para emergências*

*81bis.1 Medidas Especiais para Emergências*

*(a) Em caso de emergência causar perturbação generalizada em um ou mais Estados Contratantes e sem prejuízo de outros alívios previstos no Regulamento, o Diretor-Geral pode suspender temporariamente a aplicação das disposições estabelecidas no Regulamento ou nas Instruções Administrativas relativas:*

*(i) a apresentação de comunicações ou o pagamento de taxas ao Escritório receptor, IB, Autoridade Internacional de Pesquisa, Autoridade especificada para Pesquisa Suplementar ou a Autoridade Para o Exame Internacional Preliminar ("Escritório afetado"); ou*

*(ii) o processamento de pedidos internacionais por um Escritório afetado.*

*(b) A suspensão temporária referida no parágrafo (a) pode limitar-se a partes interessadas ou Escritórios especificados, com base na residência, local de negócios ou local da parte interessada ou no Escritório estar em uma região afetada pela emergência referida no mesmo parágrafo, ou com base em outros fatores que afetam a parte interessada ou o Escritório afetado.*

*(c) O Diretor-Geral notificará todos os Escritórios Nacionais da suspensão referida no parágrafo (a) e, nesse aviso, indicará as disposições em causa, as implicações da suspensão, o período da suspensão e, quando aplicável, outras medidas conseqüentes.*

*(d) O aviso referido no parágrafo (c) pode justificar os prazos perdidos que expiraram após uma data especificada no edital como sendo o início da emergência referida no parágrafo (a).*

*(e) Quando a emergência referida no parágrafo (a) permanecer ou se desenvolver, o Diretor-Geral poderá prorrogar o período, a aplicabilidade ou o escopo da suspensão referida no mesmo parágrafo e, nesse caso, notificar os Escritórios nacionais em conformidade.*

*(f) Qualquer aviso emitido nos termos do parágrafo (c) ou prorrogação de um aviso sob o parágrafo (e) será publicado na Gazeta do PCT.*

*(g) O Diretor-Geral informará aos Estados Contratantes sobre a suspensão referida no parágrafo (a), sobre os efeitos da suspensão e, se aplicável, sobre as medidas conseqüentes referidas no parágrafo (c).*

*(h) A pedido do Diretor-Geral, qualquer Estado Contratante ou qualquer Escritório que atue como Escritório receptor ou nomeado como uma Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar, a Assembleia pode aconselhar o Diretor-Geral sobre os tipos de emergências sob as quais esta Regra se aplicaria, as disposições que poderiam ser suspensas, a duração da suspensão e as possíveis medidas conseqüentes."*

3. No entendimento da DIRPA, a proposta, em resumo:

i) visa a dar poderes de emergência ao Diretor Geral para suspender temporariamente a aplicação de Regras e Instruções Administrativas para os casos de apresentação de comunicações e pagamento de taxas;

ii) aplica-se somente ao processamento de fases internacionais do PCT, e não aos prazos ou disposições legais referentes à entrada na fase nacional, pois são regidos por leis nacionais;

iii) não afeta o prazo para reivindicar o direito de prioridade, submetido ao Artigo 4o da Convenção de Paris;

iv) não define exatamente o termo "emergência";

v) prevê que a suspensão temporária pode ser limitada a partes ou Escritórios interessados, levando em consideração o domicílio, local da atividade ou estar localizado numa região afetada pela emergência;

vi) prevê que cabe ao Diretor-Geral notificar sobre a suspensão, indicar as provisões, as implicações e o período da mesma; e

vii) prevê que, a pedido do Diretor-Geral, qualquer Escritório poderá aconselhá-lo sobre o tipo de emergências sob as quais a proposta poderia ser aplicada e suas condições.

4. Por fim, a DIRPA tece algumas observações, sugerindo a definição do termo “emergência” para fins de aplicação da nova regra, entendendo que a mesma encontra-se estabelecida de forma muito subjetiva e ampla. Além disso, a Diretoria também questiona a previsão contida na letra *h*, entendendo ser contraditória a possibilidade de que a suspensão temporária possa ser limitada a um Escritório, levando em consideração uma região afetada pela emergência, e o aconselhamento sobre o tipo de emergência ocorrer “a pedido do Diretor Geral”.

5. Como bem salientado na Nota Técnica encaminhada, já existem disposições no âmbito do Regulamento de Execução do PCT destinadas a mitigar eventuais dificuldades dos usuários, em situações excepcionais, no que se refere ao cumprimento de prazos, podendo ser citada a Regra 82 (Irregularidades no Serviço Postal), a Regra 82 *bis* (Tolerância pelo Estado designado ou eleito do atraso no cumprimento de certos prazos), Regra 82 *quarter* 1 (Tolerância de atrasos no cumprimento de prazos para o Escritório Receptor e Autoridade Internacional – emergência entre outros) e Regra 82 *quarter* 2 (Indisponibilidade de Meios Eletrônicos de Comunicação).

6. As referidas Regras, no entanto, como bem pontuado, podem ser inadequadas ou ineficientes, *“pois exigem que o interessado faça uma solicitação e forneça evidências do acontecimento para o gozo da prerrogativa”*, enquanto que *“a proposta da Minuta visa aliviar as consequências da emergência de forma a permitir a extensão de prazos para ações que precisam ser tomadas por requerentes e qualquer interessado, bem como para os Escritórios de PI e as Autoridades Competentes, incluindo o pagamento de taxas”*.

7. A Procuradoria entende pertinente a proposta - a ser aplicada em notórios períodos de exceção - eis que, em contraponto às medidas já existentes no Regulamento, 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.

8. Apresenta-se, porém, relevante a preocupação sustentada pela 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. Não ignora-se, por outro lado, a dificuldade de definição para o termo, evitando-se a mera repetição das situações já previstas na Regra 82 *quarter* 1 (*“guerra, revolução, desordem civil, greve, calamidade natural, indisponibilidade geral de serviços de comunicações eletrônicas, ou outras razões semelhantes”*).

9. Por fim, entende a Procuradoria inexistir a contradição apontada no questionamento lançado pela Diretoria (*“se a suspensão temporária pode ser limitada a um Escritório, levando em consideração uma região afetada pela emergência, porque um aconselhamento sobre o tipo de emergência deve ser ‘a pedido do Diretor Geral?’*). Tal indagação parece estar firmada sobre a falsa premissa de que *“a pedido do Diretor-Geral, qualquer Escritório poderá aconselhá-lo sobre o tipo de emergências sob as quais esta Regra proposta poderia ser aplicada e suas condições”*, transcrita no item 3 vii) acima.

10. Isso porque a letra *h* da Regra 82bis apenas prevê a possibilidade de que a Assembleia aconselhe o Diretor-Geral sobre os tipos de emergências sob as quais a Regra se aplicaria, circunstância que pode ocorrer a pedido do próprio Diretor-Geral ou de qualquer Estado Contratante ou de qualquer Escritório que atue como Escritório receptor ou nomeado como uma Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 29 de abril 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 419200134 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 29-04-2020 20:03. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---