



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. 00011/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.006372/2021-53

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Pedidos de patente via PCT retirados

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA relativa ao trâmite administrativo do depósito internacional dos pedidos PCT/BR2021/050039 e PCT/BR2021/050040, nos termos do Tratado de Cooperação em matéria de Patente (PCT).

2. Informa a Diretoria que os referidos pedidos foram considerados retirados por falta de pagamento da complementação de taxas prescritas pelo sistema PCT. O requerente formula solicitação no sentido de que seja conferido novo prazo para o pagamento, sob a alegação da ocorrência de problemas gerados pela pandemia de COVID-19.

3. Alerta a DIRPA que o INPI, enquanto escritório receptor do Brasil (RO/BR), *"atuou de acordo com os trâmites administrativos estabelecidos pelo PCT, seguindo a Portaria INPI/PR 179/2020 e a Declaração Interpretativa da OMPI, em relação à COVID-19"*, formulando o seguinte questionamento à Procuradoria:

"No contexto acima apresentado, há algum caminho juridicamente possível para a anulação da publicação de retirada do pedido, definindo um novo prazo para o pagamento das taxas devidas? Em caso positivo, que documentação deverá ser apresentada pela requerente, para que justifiquemos junto à OMPI o cancelamento dos formulários PCT/RO/117?"

4. Em consulta ao endereço eletrônico https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.html, constata-se que a OMPI vem atualizando, de forma periódica, a adoção de medidas para minimizar os impactos decorrentes da pandemia causada pelo vírus COVID-19 no sistema PCT.

5. A última atualização constante do site informa que, a partir de 22 de janeiro de 2021, seriam observadas as seguintes orientações:

- o Excuse of delays under PCT [Rule 82 quater.1 \(Interpretative statement\)](#) continues to apply in general to the COVID-19 pandemic, in the view of the IB (please note: PCT [Rule 82 quater.1](#) neither applies to the priority period nor to the time limit for entering national phase)
- o If not all fees are timely paid, RO/IB has resumed issuing [Form PCT/RO/117](#) and will consider international applications to be withdrawn for failure to pay fees
- o RO/IB continues to waive the payment of any applicable late payment fees
- o Receiving Offices are encouraged to show flexibility and/or take additional measures deemed appropriate depending on local circumstances
- o The International Bureau continues to only transmit documents and notifications electronically

6. Note-se que, apesar de a Secretaria Internacional da OMPI, enquanto escritório receptor, informar que considera retirados os pedidos de patente que não estejam acompanhados do pagamento das taxas devidas, também incentiva os demais ROs a mostrar flexibilidade ou a tomar medidas adicionais que possam ser consideradas adequadas, dependendo, em especial, das circunstâncias locais.

7. A Regra 82 quater1, constante do Regulamento de Execução do PCT e invocada pela requerente, assim dispõe:

"Regra 82quater

Tolerância de atrasos no cumprimento de prazos

82quater.1 Tolerância de atrasos no cumprimento de prazos

a) Qualquer parte interessada pode fornecer a prova de que um prazo estipulado no Regulamento de Execução para efectuar uma ação junto do Organismo receptor, da Autoridade responsável pela pesquisa internacional, da Autoridade indicada para a pesquisa suplementar, da Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional, ou da Secretaria Internacional, não foi cumprido por motivo de guerra, revolução, desordem civil, greve, calamidade natural, indisponibilidade geral de serviços de comunicações electrónicas, ou outras razões semelhantes, na localidade em que a parte interessada tenha o seu domicílio, a sua sede, ou a sua residência, e a prova de que as medidas necessárias foram tomadas tão cedo quanto razoavelmente possível.

(...)"

8. A área técnica do INPI informa, quanto ao ponto, que *"quanto a Regra 82 quater.1, cabe ressaltar que para a situação de pandemia, a OMPI propôs e foi adotado pelo INPI, que não houvesse apresentação de prova. A OMPI também propôs que os pedidos não fossem "considerados retirados" com base nessa Regra, apesar de considerar que não era a maneira mais eficaz. A aplicação dessa Regra para os casos de falta de pagamento expirou a partir de 1 de julho de 2020".*

9. Por outro lado, a DIRPA também informa na Nota Técnica que *"o trâmite administrativo adotado pelo RO/BR nesse momento de pandemia está de acordo a Portaria do INPI No. 179/2020, e com a Declaração Interpretativa da OMPI em relação aos pedidos internacionais serem considerados retirados por não pagamento das taxas no prazo. Como a situação da pandemia é nova para o mundo todo, cada Escritório receptor está definindo seus procedimentos com base na legislação nacional e nas orientações da OMPI".*

10. Nesse sentido, a Procuradoria entende não ter ocorrido qualquer irregularidade na tramitação administrativa dos referidos pedidos de patente, à vista das normas que regulam o Tratado de Cooperação em matéria de Patente (PCT).

11. No entanto, vislumbra-se, no caso, que o tratamento da questão não envolveria propriamente uma análise jurídica, mas a adoção de medidas administrativas dentro do âmbito de flexibilidade de que dispõe a Autarquia, na qualidade de escritório receptor, especialmente considerada a mensagem veiculada pela OMPI no sentido de que *"Receiving Offices are encouraged to show flexibility and/or take additional measures deemed appropriate depending on local circumstances".*

12. Uma medida possível seria considerar que as condições de agravamento da pandemia do vírus COVID-19 no referido período no Brasil seriam suficientes para a justificar a aplicação do disposto na Regra 82^{quater}1, independentemente de não ter havido, por parte do INPI, qualquer falha administrativa quanto aos trâmites adotados.

13. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021.

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) 52402006372202153 e da chave de acesso a25ae28c

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 678437023 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-07-2021 09:46. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
