



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. 00052/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010130/2021-64

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Pedidos de patente com depositantes diversos originados de um mesmo pedido internacional via PCT e existência de contratos com cláusulas arbitrais

1. Pedidos de patente com depositantes diversos originados de um mesmo pedido internacional via PCT.
2. Existência de instrumentos contratuais celebrados pelas partes com a previsão de cláusulas arbitrais para a resolução de conflitos.
3. Lei n. 9.307/96. Competência do respectivo Tribunal Arbitral para decidir quanto ao adimplemento das obrigações assumidas pelas partes.
4. Necessidade de avaliação quanto à pertinência do ajuizamento de ação de nulidade (artigo 56 da Lei n. 9.279/96).

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA, referente aos pedidos PI0904959-2 e PI0915815-4, ambos originados do pedido internacional PCT/DE2009/000932 (depositado em 30/06/2009, e que apresenta como depositante e inventor o Sr. JOHANN RIETZLER).

2. A Diretoria informa que os referidos pedidos apresentam, no Brasil, depositantes e datas de requerimento de entrada na fase nacional distintos (para o pedido PI0904959-2, JOHANN RIETZLER e GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A. - petição nº 018100015718 de 03/05/2010 - e para o pedido PI0915815-4, apenas JOHANN RIETZLER - petição nº 020110002816 de 10/01/2011).

3. A DIRPA relata o histórico dos pedidos, valendo destacar que, quanto ao pedido PI0904959-2, GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A. apresenta *"cessão de direitos; no entanto, o original em inglês e a tradução desse documento são diferentes (petição nº 018100015718 de 03/05/2010). O original, datado de 10/12/2008, aponta como cedida, apenas, a prioridade (DE 102008032409.4) e sua tradução apresenta, além do número da prioridade, o número do PCT (PCT/DE2009/000932), o qual só foi depositado em 30/06/2009. Em uma petição de transferência (petição nº 018130016649 de 17/05/2013), cerca de 3 anos após o Requerimento de Entrada na Fase Nacional, é apresentada nova "cessão de pedidos de patente" que se originam da prioridade citada, sem que o pedido PCT seja citado. O documento apresentado é denominado "Contrato de Conciliação (minuta preliminar para discussão)" e não tem a assinatura do representante da empresa Geo Energética Participações S.A., tem apenas a assinatura de Johann Rietzler e do representante da empresa R&H Brasil e Meio Ambiente Ltda e possui data de novembro de 2010".*

4. Ainda quanto ao pedido PI0904959-2, informa-se que no mesmo foi apresentada apenas procuração de GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A., mas não de JOHANN RIETZLER e, arquivado o pedido após o descumprimento de exigência, foi a decisão administrativa reformada em instância recursal, considerando-se o disposto no artigo 6o da Lei n. 9.279/96, orientando-se a DIRPA a promover a *"1) inscrição nos assentamentos do pedido do nome do Dr. Johann Rietzler como depositante do pedido, nomeado pela empresa Geo Energética Participações S.A., resguardando seus direitos conforme determina a LPI; 2) análise da petição nº 018130016649, de transferência de titularidade; e 3) prosseguimento no exame de mérito do pedido de patente"*.

5. O referido pedido teve ainda anulada a entrada na fase nacional, *"por ter sido indevida haja vista os problemas de duplicidade de pedido e de representação"* (RPI nº 2436, de 12/09/2017).

6. Já quanto ao pedido PI0915815-4, depositado apenas por JOHANN RIETZLER (depositante do pedido internacional PCT/DE2009/000932 e titular da prioridade DE 102008032409.4), a Diretoria relata que houve solicitação de exame prioritário, tendo sido concedido o trâmite e, dado andamento ao exame do pedido, foi concedida a patente (RPI nº 2592, de 08/09/2020).

7. Na sequência, a DIRPA informa ter formulado exigência - após a realização de reunião que contou inclusive com a participação da Procuradoria - no intuito de dar prosseguimento ao processamento do pedido PI0904959-2, para que os depositantes apresentassem documento que comprovasse a cessão do pedido internacional PCT, considerando que constava do mesmo apenas o nome do Sr. JOHANN RIETZLER, destacando-se, em especial, que *"no documento original, consta apenas o número da prioridade DE 10 2008 032 409.4, enquanto que em sua tradução consta, além do número da prioridade, o número do pedido internacional PCT/DE2009/000932. Tal divergência é extremamente relevante para a comprovação do direito do depositante "Geo Energética Participação S.A." ser aceito como depositante do presente pedido, visto que o documento original, em inglês, cede apenas o direito à reivindicação da prioridade e não cita o pedido internacional a que tal entrada está vinculada. Sendo assim, solicita-se que tal divergência seja esclarecida, enviando documentação adicional que comprove a cessão do pedido internacional PCT do depositante "Johann Rietzler" para "Geo Energética Participações S.A". No caso de cessão do pedido internacional, esta deve conter data anterior à entrada na fase nacional, conter o número do pedido internacional PCT/DE2009/000932 como objeto da cessão, estar assinado por "Johann Rietzler", e estar acompanhado de tradução simples. Por fim, cabe mencionar que o primeiro documento (DOC 1), o qual não foi traduzido, também, menciona apenas o número da prioridade DE 10 2008 032 409.4"*.

8. Em resposta, relata-se que o representante legal do Sr. JOHANN RIETZLER (co-titular do pedido PI0904959-2 e titular do pedido PI0915815-4) manifestou-se no sentido de que *"tal cessão inexistente, em face do cancelamento do termo de cessão por inadimplemento contratual pela Geo Energética Participações S.A. Em anexo podem ser vistos o cancelamento da cessão e a confirmação do recebimento do cancelamento por parte da Geo Energética Participações S.A."*.

9. Também em resposta à exigência formulada, a DIRPA informa que o representante legal de GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A. (titular do pedido PI0904959-2) alegou terem sido *"transferidos os direitos da patente no Brasil, conforme contrato e tradução do documento juntados no processo. O examinador afirma que houve somente a transferência da prioridade unionista à Requerente e não do pedido internacional. É impossível ceder algo que ainda não havia se materializado. Nota-se que o contrato em questão em que o requerente Rietzler cede à Geo Energética os direitos da patente no Brasil foi assinado em 10/12/2008. Neste contrato, o requerente Rietzler cede à Geo Energética 65% dos direitos desta patente no Brasil. Neste caso, não importa se o pedido de patente seria estendido ao Brasil através da utilização da CUP ou do Tratado do PCT, as partes não fizeram esta limitação e não cabe, portanto, a esta autarquia fazê-la. O contrato foi assinado antes mesmo de qualquer pedido internacional realizado à OMPI e, portanto, as partes escolheram a fase nacional como forma da Geo Energética obter os direitos da patente DE1020080324094 no Brasil. Quando há a cessão do direito da patente alemã no Brasil é ÓBVIO que a forma como isto foi materializado foi através da fase nacional do Pedido internacional PCT/DE2009/000932, mesmo porque o pedido internacional reivindica a prioridade da patente alemã, sendo idêntico a esta. Ademais, em relação à petição protocolada pelo Sr. Johann Rietzler, cumpre esclarecer que a forma de resolver o contrato firmado deve ser feita com base na cláusula de foro e qualquer discussão deve ser resolvida na esfera arbitral. Sendo assim, o contrato está vigente quanto assinado pelas partes e esta i. autarquia não tem competência para análise de suposto inadimplemento contratual. Portanto, o Requerente solicita o regular processamento do presente pedido de patente"*.

10. Por fim, a Diretoria ressalta que, de acordo com a legislação vigente à época dos depósitos dos pedidos, era necessário apresentar documento de cessão para os casos em que o depositante do pedido internacional fosse divergente do depositante do pedido na fase nacional brasileira, na forma do disposto no Ato Normativo nº 128/97:

"27. Se o depositante do pedido internacional for diferente daquele que depositou o pedido anterior cuja prioridade estiver sendo reivindicada e não tiver sido apresentada a prova de seu direito, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização e acompanhado de tradução simples ou documento bilingüe.

(...)

29. Se tiver havido cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional e o documento comprobatório e seu texto em língua vernácula não tiverem sido apresentados pelo depositante com os demais documentos relativos à entrada na fase nacional, constando a indicação da cessão na documentação da fase internacional, o INPI, após o pedido de exame, formulará exigência para sua apresentação nos termos da legislação nacional.

29.1 Não havendo qualquer indicação na documentação da fase internacional quanto à cessão, o depositante terá um prazo de 60 (sessenta) dias após a expiração dos prazos dos arts. 22 e 39 do PCT, independentemente de qualquer solicitação, para sua apresentação ou argüição de justa causa, na forma do art. 221 da LPI, permanecendo pendente o início do processamento da fase nacional.

29.1.1 Não apresentada a documentação no prazo previsto e não recebida comunicação específica do Escritório Internacional nesse ínterim, pedido será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer em 60 (sessenta) dias o desarquivamento mediante a apresentação do documento em questão."

11. Assim sendo, no intuito de instruir a presente consulta, a DIRPA formula os seguintes questionamentos, solicitando a emissão de manifestação jurídica por parte da Procuradoria:

"O documento "Patent Purchase and License Agreement" (Contrato de licença e Compra de patente), datado de 10/12/2008 - petição nº 018100015718 de 03/05/2010 do pedido PI0904959-2, pode ser aceito como documento de cessão da prioridade (DE 102008032409.4) para pedidos depositados no Brasil?

Caso esse documento seja aceito, qual o encaminhamento deverá ser dado ao pedido PI0915815-4, uma vez que, de acordo com o documento, apenas 35% da prioridade reivindicada pertence ao Sr. Johann Rietzler (titular do pedido PI0915815-4)? OBS: Cabe destacar que o pedido PI0915815-4 foi depositado após o pedido PI0904959-2, possui o mesmo depósito internacional PCT que este último e já teve patente concedida.

O documento "Patent Purchase and License Agreement" (Contrato de licença e Compra de patente), datado de 10/12/2008, pode ser aceito, também, como documento de cessão do pedido internacional PCT (PCT/DE2009/000932), apesar desse documento citar apenas o número da prioridade reivindicada (DE 102008032409.4)?

Caso o documento "Patent Purchase and License Agreement" (Contrato de licença e Compra de patente), datado de 10/12/2008, seja aceito como documento de cessão da prioridade (DE 102008032409.4) para pedidos depositados no Brasil, qual encaminhamento dar a resposta da exigência apresentada pelo Sr. Johann Rietzler (co-titular do pedido PI0904959-2 e titular do pedido PI0915815-4) - petição nº 870210068211 de 27/07/2021 do pedido PI0904959-2 - que declara, nos esclarecimentos da petição, que o termo de cessão foi cancelado por inadimplemento contratual pela Geo Energética Participações S.A."

É o relato do necessário.

12. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, conforme narrado na própria Nota Técnica que instrui os autos, a Procuradoria já havia participado de reunião com a DIRPA para tratar do tema que envolve a presente consulta, tendo sido relatada a existência de pedidos de patente com datas de apresentação perante o INPI e depositantes diversos, mas originados do mesmo depósito internacional (PCT/DE2009/000932).

13. A questão ganhou contornos ainda mais particulares quando constatado que o pedido PI0915815-4 (depositado posteriormente ao pedido PI0904959-2) teve deferido o requerimento de trâmite prioritário - circunstância que culminou com a concessão da patente - enquanto que o primeiro pedido teve anulada a sua entrada na fase nacional, "por ter sido indevida haja vista os problemas de duplicidade de pedido e de representação".

14. À vista da exigência formulada pela DIRPA após a realização da reunião da Procuradoria, os titulares de ambos os processos manifestaram-se nos autos, sendo importante ressaltar a existência de instrumento contratual celebrado previamente pelas partes envolvidas, que diz respeito à transferência de direitos.

15. O Sr. JOHANN RIETZLER informou a respeito que "no parecer de 14.07.2021 é solicitado o esclarecimento da divergência que comprove a cessão do pedido internacional do PCT/DE2009/000932 de Johann Rietzler para Geo Energética Participações S.A. Ocorre que tal cessão inexistente, em face do cancelamento do termo de cessão por inadimplemento contratual pela Geo Energética Participações S.A. Em anexo podem ser vistos o cancelamento da cessão e a confirmação do recebimento do cancelamento por parte da Geo Energética Participações S.A." (grifei).

16. GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A., por outro lado, sustenta que "diante da exigência formulada, o Requerente esclarece que foram transferidos os direitos da patente no Brasil, conforme contrato e tradução do documento juntados no processo. **O examinador afirma que houve somente a transferência da prioridade unionista à Requerente e não do pedido internacional. É impossível ceder algo que ainda não havia se materializado. Nota-se que o contrato em questão em que o requerente Rietzler cede à Geo Energética os direitos da patente no Brasil foi assinado em 10/12/2008. Neste contrato, o requerente Rietzler cede à Geo Energética 65% dos direitos desta patente no Brasil. Neste caso, não importa se o pedido de patente seria estendido ao Brasil através da utilização da CUP ou do Tratado do PCT, as partes não fizeram esta limitação e não cabe, portanto, a esta autarquia fazê-la. O contrato foi assinado antes mesmo de qualquer pedido internacional realizado à OMPI e, portanto, as partes escolheram a fase nacional como forma da Geo Energética obter os direitos da patente DE1020080324094 no Brasil. Quando há a cessão do direito da patente alemã no Brasil é ÓBVIO que a forma como isto foi materializado foi através da fase nacional do Pedido internacional PCT/DE2009/000932, mesmo porque o pedido internacional reivindica a prioridade da patente alemã, sendo idêntico a esta. Ademais, em relação à petição protocolada pelo Sr. Johann Rietzler, cumpre esclarecer que a forma de resolver o contrato firmado deve ser feita com base na cláusula de foro e qualquer discussão deve ser resolvida na esfera arbitral**" (grifei).

17. Diante da polarização das partes no que se refere à titularidade dos direitos envolvidos, impõe-se a análise de algumas questões. A resposta aos referidos questionamentos orientará as conclusões a serem alcançadas através da presente manifestação da Procuradoria.

18. Consta-se que, de fato, foram celebrados dois instrumentos contratuais pelas partes envolvendo os direitos relativos ao depósito do pedido de patente no Brasil.

19. O primeiro foi firmado em 10 de dezembro de 2008 e refere-se a "65% do direito de depósito de pedido de patente no Brasil baseado no pedido alemão de patente DE 10 2008 032409.4". A tradução apresentada incluiu referência que não consta do documento original, relativa ao pedido internacional de patente PCT/DE2009/000932.

20. Já no segundo contrato, celebrado em 16 de novembro de 2010, as partes avençaram que "desejam novar seus acordos e convênios anteriores para que **(a) a Geoenergética se torne a única e exclusiva titular do Pedido de Patentes e da Patente dele decorrente, bem como de todos os direitos e obrigações concernentes ao Pedido de Patentes e à Patente concedida com base nele no Brasil;** e **(b) o Dr. Rietzler se torne o único e exclusivo titular do Pedido de Patentes e da Patente baseada nele e de todos os direitos e obrigações decorrentes do Pedido de Patente e da Patente correlata em qualquer país além do Brasil**" (grifei).

21. À luz de todas as informações até o momento reunidas, cumpre formular a primeira indagação: os referidos contratos firmados pelas partes foram, em tese, capazes de transferir os direitos relacionados à prioridade alemã, bem como o depósito via PCT, legitimando a entrada na fase nacional do pedido PI0904959-2 em 03/05/2010?

22. Primeiramente, note-se que, em 03/05/2010 vigia entre as partes o contrato firmado em 10/12/2008 que, conforme já exposto, tinha por objeto "65% do direito de depósito de pedido de patente no Brasil baseado no pedido alemão de patente DE 10 2008 032409.4". Nesse particular cabe também registrar que o depósito PCT somente foi realizado em 30/06/2009, portanto já na vigência do referido contrato.

23. Com isso, a Procuradoria entende que o referido contrato, por não conter restrição quanto ao seu escopo, autorizaria, em princípio, a entrada na fase nacional do pedido PI0904959-2, originado do pedido internacional PCT/DE2009/000932.

24. Como bem salientou GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A., tendo sido cedidos 65% dos direitos referentes à patente no Brasil, não parece caber qualquer tipo de análise quanto à forma de extensão realizada, se através da CUP ou por meio do Tratado PCT.

25. A CGREC analisou inclusive a questão sob o prisma da incidência do disposto no artigo 6º LPI, considerando que o pedido foi apresentado somente por GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A., destacando estar "explícito pela cópia do contrato de cessão e transferência que havia dois titulares do pedido de patente em questão, situação que encontra-se prevista na LPI: Art. 6º – Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será

assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. § 3º – Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante a nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos".

26. Assim sendo, tem-se que, em princípio, consideram-se válidas as tratativas realizadas pelas partes e materializadas pelos instrumentos contratuais apresentados.

27. Note-se inclusive que, após a apresentação do pedido PI0904959-2 (petição nº 018100015718 de 03/05/2010), as partes ainda celebraram novo acordo em 16/11/2010, dispondo especificamente que a referida empresa seria a única e exclusiva titular da patente no Brasil, remanescendo em favor da outra parte os pedidos e de patentes nos demais países.

28. Quanto ao referido contrato apresentado, entretanto, considerando a participação de interveniente (R&H BRASIL MEIO AMBIENTE LTDA) e a ausência de assinatura por parte de GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A., entende a Procuradoria pertinente que seja formulada exigência, a fim de que as partes instruem de forma adequada os autos, informando ainda sobre a existência de instrumentos de procuração firmados entre os interessados. Através do instrumento anterior, havia a cessão de 65% dos direitos e, após a nova avença, GEO ENERGÉTICA PARTICIPAÇÕES S.A., como já exposto, passaria a ser a única titular da patente.

29. Por outro lado, considerados válidos, em princípio, os instrumentos contratuais apresentados, cabe ressaltar que, à vista da existência de cláusulas arbitrais para a resolução de conflitos, a sua declaração da invalidez somente poderia ser proferida naquela instância, nos termos da Lei n. 9.307/96.

30. O artigo 3º da referida Lei dispõe que *"as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral"*, enquanto que o artigo 18 determina que *"o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário"*.

31. Assim sendo, tendo as partes celebrantes firmado a escolha pela arbitragem como método de resolução de conflitos, cabe somente ao Tribunal Arbitral decidir quanto a questões decorrentes do adimplemento das obrigações assumidas em sede contratual.

32. Tecidas as devidas considerações quanto às questões apresentadas nos autos, cumpre ainda analisar as providências que competem à DIRPA no encaminhamento dos processos de patente em análise.

33. Quanto ao pedido PI0904959-2, a DIRPA informa que o referido pedido *"chegou a ter o 1.3 publicado na RPI nº 2435 em 05/09/2017; no entanto, o mesmo foi anulado pela Coordenadora da CGPCT, à época, na RPI nº 2436 de 12/09/2017 (publicação do 1.3.4); 1.3.4 - Anulação da entrada na fase nacional brasileira por ter sido indevida haja vista os problemas de duplicidade de pedido e de representação"*.

34. A suspensão do trâmite administrativo parece, nessa ordem de ideias, carecer de fundamentação legal. Recomenda-se, nesse sentido, que a marcha procedimental do pedido PI0904959-2 seja retomada, anulando-se o referido despacho 1.3.4, e formulando-se as exigências acima destacadas.

35. Por outro lado, no que atine à concessão da patente PI0915815-4 (cujo pedido foi depositado posteriormente ao pedido PI0904959-2), entende-se ser necessária a avaliação quanto ao ajuizamento de uma possível ação de nulidade, nos termos do artigo 56 da Lei n. 9.279/96, considerando a ausência, em tese, dos requisitos de patenteabilidade previstos em Lei.

36. Para tanto, competiria à DIRPA formular novo encaminhamento específico destinado à Procuradoria nesse sentido, com a devida instrução, oportunidade em que caberá à Coordenação-Geral de Contencioso avaliar a pertinência da adoção da respectiva medida judicial.

Conclusões

37. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, entende que devem ser considerados válidos, em princípio, os instrumentos contratuais firmados pelas partes e apresentados nos autos, sendo ressalvada, à vista da existência de cláusulas específicas quanto à resolução de conflitos, a competência do respectivo Tribunal Arbitral, nos termos da Lei n. 9.307/96.

38. Recomenda-se ainda que a DIRPA adote as providências constantes da presente manifestação em relação aos processos de patente em discussão.

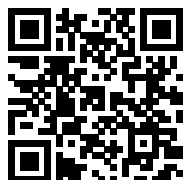
39. É o Parecer.

40. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de novembro 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) 52402010130202164 e da chave de acesso 69629b13



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 766572385 e chave de acesso 69629b13 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 24-11-2021 18:22. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
