



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. 00057/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.011827/2021-52

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Pedido depositado através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) com reivindicação de prioridade com base em pedido nacional ou pedido internacional PCT admitido em fase nacional

1. Pedido de patente internacional, depositado via PCT, que reivindica prioridade com base em pedido nacional ou pedido internacional PCT admitido em fase nacional.
2. Artigo 17, § 2º da Lei n. 9.279/96.
3. Parecer PF-INPI/003/2010.
4. Arquivamento do pedido nacional após a admissibilidade do pedido internacional que o reivindica como prioridade, ante a impossibilidade de coexistência.

1. A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA submete à Procuradoria consulta que versa sobre pedidos de patente internacionais depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) que reivindicam prioridade com base em pedido nacional ou pedido internacional anterior admitido em fase nacional.

2. Através da Nota Técnica/SEI n. 40/2021/INPI/DIRPA/PR, a Diretoria informa que:

"Os pedidos internacionais PCT tratados nessa consulta foram depositados por meio do Tratado PCT e reivindicam como prioridade:

1) um pedido nacional anterior, depositado diretamente do INPI; ou

2) um pedido internacional PCT anterior, depositado pelo PCT anterior e admitido na fase nacional brasileira.

Em ambos os casos, ao ser aceito na fase nacional, o pedido internacional passa a coexistir com outro pedido nacional em trâmite e que possui a mesma matéria a ser examinada. Essa coexistência não é possível nos pedidos pipeline, como pôde ser visto no Parecer PFINPI/003/2010, e também não é possível nos casos de prioridade interna regidos pelo Art. 17 da LPI, porque geram para o usuário uma dupla possibilidade de uma mesma matéria ter sua proteção garantida pelo INPI."

3. Assim, a DIRPA alerta que, não havendo a desistência dos pedidos reivindicados como prioridade nacional, tramitariam, no INPI, dois pedidos nacionais: o pedido nacional reivindicado como prioridade e o pedido depositado via PCT, apresentando ambos o mesmo objeto.

4. A Diretoria lembra que a Procuradoria manifestou-se através do Parecer PF-INPI/003/2010 no sentido de que o depósito do pedido de patente pipeline posterior "com base no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, acarreta automaticamente a desistência do pedido anterior, uma vez que não podem coexistir dois pedidos de patente com a mesma matéria reivindicada".

5. Além disso, de acordo com a Diretoria, tal coexistência não seria possível no caso de prioridade interna disciplinada nos termos do artigo 17 da Lei n. 9.279/96, eis que “*geram para o usuário uma dupla possibilidade de uma mesma matéria ter sua proteção garantida pelo INPI*”.

6. Por conseguinte, a DIRPA formula o seguinte questionamento à Procuradoria:

“Tendo em vista a situação apresentada, indaga-se à Procuradoria a possibilidade de o INPI utilizar o mesmo conceito de “desistência tácita” descrito no Parecer PF-INPI/003/2010, para os pedidos nacionais, após a admissibilidade do pedido internacional que os reivindica como prioridade”.

É o breve relato do necessário.

7. O artigo 230 da Lei n. 9.279/96, objeto de análise por parte da Procuradoria por ocasião da emissão do Parecer PF-INPI/003/2010, dispõe que:

"Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

(...)

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento."

8. Indagou-se à época se haveria necessidade de manifestação expressa do titular do pedido de patente *pipeline* - depositado com base no § 5º do artigo 230 da Lei n. 9.279/96 - para a caracterização da desistência do pedido de patente anterior, ou se o depósito, por si só, na forma deste dispositivo legal, traduziria manifestação tácita quanto à desistência do pedido de nacional em andamento, autorizando, assim, o seu arquivamento.

9. Conforme apontado pela DIRPA, a Procuradoria manifestou-se no sentido de se dispensar a manifestação expressa do depositante:

“É que ao fazer uso do caput do artigo 230, § 5º, o requerente do pipeline sabe que está fazendo ‘um novo pedido’ para substituir aquele existente. O requerente sabe que o novo pedido substituirá aquele anterior, e que a coexistência não possui amparo legal.

[...]

Uma situação é o requerente de uma patente pipeline fundada no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, deixar de promover a comprovação da desistência do pedido de patente que fora anteriormente por ela informado. Outra é a empresa saber que possui esse pedido nacional, mas não o declara, omitindo-o do INPI, fazendo com que ambos coexistissem. A opção de buscar se valer da coexistência do pedido pipeline e do nacional anterior, para, ao que parece, beneficiar-se de uma maior proteção patentária caso os nacionais viessem a ser concedidos, não está conformada a melhor leitura e prática orientada pelo Estatuto legal vigente.

[...]

E se a manutenção de ambos os pedidos não tem autorizativo legal, é porque quis o legislador que a opção pela via transitória de patenteamento prevista pelo artigo 230 da Lei 9279/96, fosse a tradução de uma decisão firme e objetiva do requerente. Ou seja, o pedido de uma patente pipeline, requerido na forma do § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, traduz-se num ato incompatível com a vontade de manifestação do pedido nacional anterior.

Assim, entendendo que aquela obrigação de juntada de ‘prova de desistência do pedido em andamento’ estabelecida no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96 destinava-se ao atendimento de uma formalidade, já que era condição para o exercício daquele parágrafo, a existência de um pedido anterior em andamento que, conseqüentemente, a partir do depósito pipeline, não poderia existir”.

10. Posteriormente, o Parecer n. 0021-2015-AGU/PGF/PFE/INPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n. 0578/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, analisou matéria semelhante, a respeito da entrada de pedido de patente, via PCT, na fase nacional em momento posterior ao depósito do pedido de patente *pipeline*.

11. A manifestação jurídica posicionou-se no sentido de que “*o depósito do pedido de patente pipeline é expressão da falta de interesse no prosseguimento do processo em andamento, a despeito da inobservância no cumprimento da formalidade disposta no art. 230, § 5º, da LPI*”, sendo também aplicável, na hipótese, a compreensão exarada no Parecer nº PF-INPI/003/2010.

12. Salientou-se ainda na oportunidade que “*a omissão do depositante de comunicar a existência de um pedido em andamento e promover a desistência deste, ensejou a tramitação concomitante dos dois pedidos. Permitir a coexistência de dois pedidos de patente e deixar o depositante livre para escolher qual deles deseja ver arquivado é premiar a ‘arquitetura de instruções processuais’, expressão adotada no Parecer nº PF-INPI/003/2010*”.

13. Nos casos ora sob análise, parece, *smj*, que a conclusão não deva ser diferente, uma vez que a Lei veda a coexistência de pedidos de patente, do mesmo titular e com mesmo objeto.

14. Com efeito, o artigo 17 da Lei n. 9.279/96 assegura ao depositante reivindicar a prioridade com base em pedido nacional depositado no prazo de um ano. O depositante poderá aproveitar a data do depósito, em relação à matéria reivindicada constante no pedido anterior, mas este pedido, depositado anteriormente, deverá ser considerado arquivado:

“Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.” (grifei)

15. Na lição da doutrina especializada:

“A Lei da Propriedade Industrial também proporciona a possibilidade de se reivindicar a prioridade de depósitos feitos dentro do próprio INPI. É a chamada prioridade interna. Neste caso, na eventualidade de um depositante depositar no Brasil um primeiro pedido de patente para um invento A, e depois depositar um segundo pedido de patente para esse mesmo invento A incluindo novos elementos, o depositante poderá reivindicar a prioridade interna, ou seja, a data daquele primeiro depósito no INPI relativo ao invento A, no seu segundo pedido, de modo que esse pedido de patente brasileiro tenha uma data de prioridade mais antiga para esse invento A e outra data mais recente para os novos elementos incluídos posteriormente, para garantir que esse segundo depósito não macule aquela data anterior do primeiro pedido. Como o segundo pedido brasileiro abrangerá o primeiro, uma vez que possuirá o invento A com os novos elementos, o primeiro pedido se tornará desnecessário, razão pela qual a LPI determina o seu arquivamento automático” (AHLERT, Ivan B., CAMARA JUNIOR, Eduardo. Patentes: proteção na lei da propriedade industrial. [livro eletrônico]. São Paulo: Atlas, 2019, págs. 12-15).

16. Decerto, há absoluta falta de interesse, por parte do depositante, na manutenção do pedido de patente anterior, uma vez que o novo pedido de patente é mais amplo que o primeiro. Por esse motivo, a Lei aponta, como consequência, o seu arquivamento.

17. Em se tratando de pedido de patente depositado no sistema PCT, conforme se aponta Parecer nº 0021-2015-AGU/PGF/PFE/INPI-LBC-1.0, “*o pedido de patente inicia a sua tramitação no INPI a partir da entrada na fase nacional*”, contudo, os “*atos praticados na primeira fase (antes da entrada na fase nacional) são incorporados, ou aproveitados, quando se inicia a segunda fase, consoante o art. 11.3 do PCT*”.

18. Assim, prossegue a manifestação no sentido de que “*o art. 11 do PCT, na redação vigente no ano de 1997, prevê que o depósito internacional do pedido de patente (internacional application), conquanto preenchidas as condições previstas no dispositivo, terão efeitos como um depósito nacional (regular national application) em cada um dos Países designados, desde a data em que houve o depósito internacional (as the international filling date). A*

expressão 'as of the international filing date' indica que o pedido de patente quando ingressa na fase nacional em um País designado carrega consigo os efeitos do depósito internacional do pedido de patente realizado no sistema PCT. Nesse sentido, reconhece-se, no caso objeto da consulta, que o pedido de patente já se encontrava em andamento, desde o depósito realizado junto ao Escritório Internacional da OMPI".

19. Atualmente, a Portaria n. 39/2021 disciplina os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente, depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como Organismo Designado ou Eleito, dispondo, em seu artigo 5º, sobre os efeitos do depósito internacional e da publicação internacional:

"Art. 5º As datas de depósito internacional e publicação internacional prevalecem para todos os efeitos como as de efetivo depósito no Brasil e de publicação nacional."

20. Assim, tendo o pedido internacional, depositado via PCT, reivindicado prioridade com base em pedido nacional ou pedido internacional PCT admitido em fase nacional, entende-se que a consequência natural seria o arquivamento do pedido anterior pendente, na forma do § 2º do artigo 17 da Lei n. 9.279/96, eis que Lei impede tal coexistência de pedidos de patente, com o mesmo titular e o mesma matéria reivindicada.

Conclusões

21. Diante do exposto, a Procuradoria, em resposta à consulta formulada, manifesta-se no sentido da possibilidade de que as conclusões alcançadas no Parecer PF-INPI/003/2010 sejam adotadas nos casos sob exame, arquivando-se os pedidos nacionais após a admissibilidade dos pedidos internacionais que os reivindicam como prioridade, ante a impossibilidade da sua coexistência.

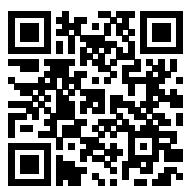
22. É o Parecer.

23. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022.

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) 52402011827202152 e da chave de acesso cb97bbf0



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 792324757 e chave de acesso cb97bbf0 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 31-01-2022 12:13. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
