



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. 00026/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007912/2022-05

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PCT. Pedidos de patente com solicitação de restabelecimento de direito sem avaliação por ocasião do exame de admissibilidade e indevida aceitação na fase nacional

1. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT.
2. Pedidos de patente com solicitação de restabelecimento de direito sem avaliação por ocasião do exame de admissibilidade.
3. Equívoco administrativo. Indevida aceitação na fase nacional.
4. Artigo 22 do Tratado do PCT, regra 49.6 do Regulamento de Execução, artigo 221, § 1o da LPI e artigo 12, § 1o da Resolução n. 77/2013.
5. Propositura de ação de nulidade, nos termos do artigo 56 da Lei n. 9.279/96.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA, referente a petições de restabelecimento de direito apresentadas em pedidos de patente, e que não foram objeto de análise técnica por parte do INPI.

2. Em Nota Técnica, informa a Coordenação-Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - CGPCT sobre a existência de pedidos de patente que entraram na fase nacional com solicitação de restabelecimento de direito (petição 271) e que, por equívoco por ocasião do exame de admissibilidade, não tiveram as respectivas petições apreciadas à época.

3. Relata-se ainda não ter sido identificada oportunamente a intempestividade dos pedidos, o que ocasionou na sua indevida aceitação na fase nacional.

4. Consta dos autos a Nota Técnica/SEI n. 21/2022/ INPI /DIRPA /PR, indicando-se no total 7 (sete) pedidos de patente, sendo que 5 (cinco) teriam sido posteriormente arquivados de forma definitiva, seja por falta de pagamento de anuidade ou por falta de requerimento de exame, enquanto que os demais (BR112016008543-4 e BR112017007999-2) tiveram as respectivas cartas-patente expedidas.

5. À vista das circunstâncias que envolvem o processamento dos referidos pedidos de patente, a Diretoria encaminha a presente consulta jurídica à Procuradoria, formulando os seguintes questionamentos:

"Por economia processual, poderia ser adotada a sugestão de não tomar nenhuma medida retroativa e somente anexar um "documento interno", esclarecendo a ocorrência, para os pedidos que já estão arquivados definitivamente?"

"Que medida deveríamos adotar para os pedidos que seguiram os trâmites administrativos e técnicos e receberam a carta patente, tendo em vista que a análise da solicitação de restabelecimento de direito constatou que a mesma deveria ter sido negada?"

É o relato do necessário.

6. Informa-se na Nota Técnica apresentada nos autos que *"durante a execução de um dos projetos propostos pela DNPCT para o ano de 2022 ("Apresentação de uma nova modalidade de Restabelecimento de Direito") foi realizado um levantamento nas bases de dados do INPI visando quantificar o total de pedidos depositados no INPI que apresentaram solicitação de restabelecimento de direito (GRU 271) no período de 2016 a 2021. Deste levantamento foi identificado um grupo de pedidos, listados na Tabela 1, que possuem solicitação de restabelecimento de direito não avaliada no momento do exame de admissibilidade"*.
7. Relata-se ainda que as referidas solicitações objetivaram justificar a apresentação para o depósito após o prazo estabelecido no Tratado PCT, tendo ocorrido, no entanto, o exame de admissibilidade dos referidos pedidos a despeito da análise das petições e da constatação da intempestividade dos depósitos.
8. Tal circunstância culminou com a admissão dos pedidos na fase nacional de forma equivocada.
9. Ainda de acordo com as informações técnicas constantes da consulta, *"conforme apresentado na Tabela 1, foram identificadas duas situações a serem analisadas: 1) Pedidos arquivados definitivamente: os cinco primeiros pedidos listados encontram-se arquivados definitivamente, por não pagamento de anuidade (despacho 8.11) ou por não requerimento de exame (despacho 11.1.1). 2) Pedidos com carta patente expedida: os pedidos BR112016008543-4 e BR112017007999-2 passaram por todo processamento e tiveram a carta patente expedida (16.1)"*.
10. Por fim, quanto às patentes concedidas *in casu*, a Nota Técnica esclarece que *"se as solicitações de restabelecimento de direito (GRU 271) tivessem sido avaliadas, de acordo com os critérios adotados pela DNPCT, ambos os pedidos teriam recebido notificação de negativa do restabelecimento de direito (despacho 1.4.1), conforme pode ser verificado nos Anexos 1 - BR112016008543-4 e Anexo 2 - BR112017007999-2"*.
11. De fato, nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), do qual o Brasil é signatário, cabe ao interessado promover a entrada na fase nacional em cada um dos países escolhidos no prazo de 30 (trinta) meses a contar da data de depósito da prioridade mais antiga ou da data do depósito internacional, se não houver prioridade.
12. O Tratado foi internalizado no Brasil com a edição do Decreto n. 81.742/78, que o promulgou.
13. O artigo 22 do Tratado assim dispõe:
"Artigo 22
Cópias, traduções e taxas para os Organismos designados
1) O requerente remeterá a cada Organismo designado uma cópia do pedido internacional (exceto 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.
(...)" (grifei)
14. Cabe apontar que, na redação original do Tratado, o referido prazo era ainda menor, de 20 (vinte) meses, tendo sido ampliado para 30 (trinta) meses a partir de 1o de abril de 2002.
15. Como narrado nos autos, o exame de admissibilidade dos referidos pedidos desconsiderou a existência das petições com solicitação de restabelecimento, não tendo sido constatada também a intempestividade dos depósitos, em desrespeito ao prazo fixado no Tratado para a entrada na fase nacional.
16. Inicialmente, no que se refere aos pedidos que, ao final, encontram-se já arquivados, seja por não pagamento de anuidade ou por não requerimento de exame, entende-se razoável que seja adotada a providência sugerida

pela DIRPA.

17. Nesse sentido, não havendo, de fato, qualquer outra providência a ser implementada diante do equívoco administrativo, caberia apenas reconhecer *"que, por um equívoco no exame de admissibilidade, a intempestividade não foi identificada e a solicitação de restabelecimento de direito não foi avaliada e que, pelo fato dos pedidos já se encontrarem arquivados definitivamente, nenhuma outra medida será adotada"*, tal como consta da Nota Técnica.

18. Note-se, no entanto, que, com relação aos pedidos que tiveram as respectivas cartas-patentes expedidas, cumpre à Administração promover medidas que garantam preservar a higidez do sistema de propriedade industrial. Isso porque as referidas patentes foram concedidas ao arrepio das normas que regem a concessão dos referidos direitos.

19. Invoca-se, para tanto, o raciocínio externado pela Procuradoria por ocasião da elaboração do Parecer 0016-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho 0640/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

20. Na oportunidade, a Procuradoria manifestou-se no sentido de que as patentes submetidas ao *mailbox* teriam sido concedidas com prazo de vigência contrário ao que dispõe o artigo 229, p.º, da LPI (aplicação do disposto no artigo 40 da mesma Lei), concluindo pela necessidade de ajuizamento de ações de nulidade parcial, para a readequação dos respectivos prazos de vigência, constatada a existência de vício na concessão.

21. A hipótese ora analisada é similar, considerando que as patentes BR112016008543-4 e BR112017007999-2 teriam sido concedidas com vício de legalidade, em desacordo com o disposto em Tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Constatada tal circunstância, cabe à Autarquia agir para corrigir o equívoco administrativo.

22. Nesse particular, cabe salientar que o dever de autotutela da Administração, no que tange à concessão de direitos de propriedade industrial, encontra peculiar normatização, insculpida nos preceitos constantes da Lei n. 9.279/96.

23. Nas hipóteses do artigo 50, a nulidade da patente será declarada administrativamente, através de PAN - Processo Administrativo de Nulidade, no prazo de 6 (seis) meses contados da sua concessão (artigo 51).

24. As patentes de invenção BR112016008543-4 e BR112017007999-2, no entanto, tiveram as suas concessões em 03/08/2021 e 01/06/2021, respectivamente, o que significa dizer que o prazo estabelecido em lei para que a própria Autarquia promova a anulação dos privilégios em sede administrativa encontra-se extinto.

25. Constatada a existência de vício de legalidade na concessão dos direitos e ultrapassada a possibilidade de instauração de PAN, caberia o ajuizamento de ações de nulidade, nos termos do artigo 56 da LPI, tal como indicado no caso das patentes submetidas ao *mailbox* que tiveram a sua concessão com prazo de vigência contrário ao que dispõe a LPI.

26. O dispositivo apresenta a seguinte redação:

"Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios."

27. Insta salientar que naquele caso tratou-se de nulidade parcial, porque as patentes foram concedidas corretamente, tendo sido apenas atribuído prazo de vigência dissonante ao que dispõe a legislação que rege a matéria.

28. Na presente hipótese, a área técnica reconhece ter havido vício na tramitação dos pedidos, o que ensejaria o reconhecimento da existência de nulidade nas concessões das patentes BR112016008543-4 e BR112017007999-2.

29. A nulidade das referidas patentes, como visto, decorre inicialmente da inobservância do prazo fixado no artigo 22 do Tratado PCT, internalizado no país com a edição do Decreto n. 81.742/78.

30. De acordo com as informações constantes dos autos, a patente BR112016008543-4:

a) teve sua entrada na fase nacional em 15/04/2016, apesar de o prazo estipulado no Tratado determinar que deveria ter ingressado em 09/07/2015 (30 meses contados da data de prioridade);

b) teve a apresentação de petição com solicitação de restabelecimento de direito, sob a fundamentação de que a entrada na fase nacional teria sido extemporânea em função de problemas financeiros.

31. Já a patente BR112017007999-2:

a) teve sua entrada na fase nacional em 18/04/2017, apesar de o prazo estipulado no Tratado determinar que deveria ter ingressado em 30/01/2017 (30 meses contados da data de prioridade);

b) teve a apresentação de petição com solicitação de restabelecimento de direito, sob a fundamentação de que, por motivo totalmente imprevisto, alheio à vontade da parte, não foi possível realizar o depósito dentro do prazo.

32. Em que pese a circunstância de que, como já salientado, não terem sido analisadas as referidas petições, o que culminou inclusive com a admissão equivocada dos pedidos na fase nacional, a DIRPA informou que, no que se refere à patente BR112016008543-4, *"não será possível conceder o restabelecimento de direito solicitado, visto que não se pode considerar como ato involuntário a empresa original não ter feito o depósito do requerimento de entrada na fase nacional dentro do prazo, não atendendo, assim, o disposto no Art. 12 §1º da Resolução 77 de 18 de março de 2013"*.

33. Com relação à patente BR112017007999-2, por seu turno, *"as alegações apresentadas não configuram motivo para a falta de execução dos atos, uma vez que são consideradas como falha de controle interno do requerente. Portanto, não é possível a concessão do restabelecimento de direito conforme determinado no art 221 §1º da LPI e no art 12 da Resolução 77 de 18/03/2013"*.

34. Note-se que a citada Resolução n. 77/2013, vigente à época dos referidos depósitos, estabelecia, em seu artigo 12, que:

"Art. 12 Quando não observado pelo depositante o prazo estabelecido no caput dos arts. 5º e 9º desta Resolução, conforme Regra 49.6 do RExec do PCT o depositante deve requerer o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional, no ato da apresentação do requerimento para entrada na fase nacional, através de item próprio no formulário FQ 003 – "PCT Entrada na Fase Nacional", instruído com a documentação comprobatória dos fatos, conforme alegado, de que a falta de execução dos atos, em relação ao prazo, foi involuntária ou que ocorreu apesar de terem sido tomadas as precauções exigidas pelas circunstâncias, acompanhado da retribuição correspondente e dos demais documentos legalmente exigíveis.

§ 1º Reputa-se falta involuntária aquela alheia à vontade do depositante, sem caráter deliberado ou intencional cuja ocorrência decorre de razões que não dependem de sua vontade.

§ 2º Reputam-se precauções exigidas pelas circunstâncias os esforços cuidadosos, sérios e constantes, que devem ser tomados pelo depositante no que se referem aos atos a serem praticados.

§ 3º O prazo para entrada na fase nacional, dos pedidos internacionais de patentes referidos no caput é de 2 (dois) meses, contados da data da cessação do motivo que impediu a observância do prazo previsto nos Arts. 22 ou 39 do PCT, ou de 12 (doze) meses, contados da data de expiração do prazo previsto no mesmo artigo do PCT, o que expirar primeiro."

35. A referida norma foi revogada pela Portaria n. 39/2021 que, disciplinando 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), traz disposição similar no seu artigo 22:

"Art. 22. Quando não observado pelo depositante o prazo estabelecido no caput do Art. 6º desta Portaria, conforme Regra 49.6 do Reg. Exec. do PCT, o depositante pode requerer o restabelecimento de direito para Entrada na Fase Nacional, no ato da apresentação do requerimento para Entrada na Fase Nacional, instruído com a documentação comprobatória dos fatos alegados, de que a falta de execução dos atos foi involuntária ou que ocorreu apesar de terem sido tomadas as precauções exigidas pelas circunstâncias, acompanhado da retribuição correspondente.

§ 1º Reputa-se falta involuntária aquela alheia à vontade do depositante, sem caráter deliberado ou intencional cuja ocorrência decorre de razões que não dependem de sua vontade.

§ 2º Reputam-se precauções exigidas pelas circunstâncias os esforços cuidadosos, sérios e constantes, que devem ser tomados pelo depositante no que se referem aos atos a serem praticados.

§ 3º O prazo para o requerimento de restabelecimento de direito para a Entrada na Fase Nacional dos pedidos internacionais referidos no caput do Art. 22 desta Portaria é de 2 (dois) meses, contados da data da cessação do motivo que impediu a observância do prazo previsto nos Arts. 22 ou 39 do Tratado PCT, ou de 12 (doze) meses, contados da data de expiração do prazo previsto nos referidos artigos do Tratado PCT, o que expirar primeiro."

36. Nesse particular, a regra 49.6 do Regulamento de Execução do PCT cuida especificamente do pedido de restabelecimento de direitos e está assim redigida:

"49.6 Restabelecimento de direitos depois da falta de execução dos actos a que se refere o Artigo 2210

a) Se o efeito do pedido internacional previsto no Artigo 11.3) tiver cessado devido ao facto de o requerente não ter executado os actos a que se refere o Artigo 22 dentro do prazo aplicável, o Organismo designado, a pedido do requerente e sem prejuízo das alíneas b) a e) desta Regra, restabelecerá os direitos do requerente relativamente a esse pedido internacional se lhe parecer que qualquer atraso em relação a esse prazo foi involuntário ou, de acordo com o critério do Organismo designado, que o atraso em relação a esse prazo ocorreu apesar de toda a vigilância exigida pelas circunstâncias.

b) Um requerimento de restabelecimento dos direitos de acordo com a alínea a) será submetido ao Organismo designado, e os actos a que se refere o Artigo 22 serão executados, dentro do primeiro prazo a expirar, entre os seguintes prazos:

i) dois meses a contar do momento em que deixou de existir o motivo por que não foi respeitado o prazo aplicável de acordo com o Artigo 22; ou

ii) 12 meses a contar da data da expiração do prazo aplicável de acordo com o Artigo 22; ficando entendido que o requerente pode submeter o requerimento mais tarde quando permitido pela legislação nacional aplicável pelo Organismo designado.

c) Um requerimento de acordo com a alínea a) deve indicar as razões pelas quais não foi respeitado o prazo aplicável de acordo com o Artigo 22.

d) A legislação nacional aplicável pelo Organismo designado pode exigir:

i) que seja paga uma taxa em relação a um requerimento feito de acordo com a alínea a);

ii) que seja apresentada uma declaração ou outra demonstração das razões mencionadas na alínea c).

e) O Organismo designado não deve recusar um requerimento feito de acordo com a alínea a) sem dar ao requerente a oportunidade de fazer comentários sobre a pretendida recusa dentro de um prazo que deve ser razoável tendo em conta as circunstâncias.

f) Se, em 1 de Outubro de 2002, as alíneas a) a e) não forem compatíveis com a legislação nacional aplicada pelo Organismo designado, essas alíneas não serão aplicáveis em relação a esse Organismo designado enquanto continuarem a não ser compatíveis com essa legislação, desde que o referido Organismo informe a Secretaria Internacional nesse sentido até 1 de Janeiro de 2003. As informações recebidas serão sem demora publicadas na "Gazette" pela Secretaria Internacional."

37. Por fim, caberia também mencionar a aplicação, *in casu*, do próprio artigo 221 da Lei n. 9.279/96, considerando-se *"justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato"* (§ 1o), à vista das alegações apresentadas pelos depositantes.

38. Assim sendo, entende-se que, no processamento dos pedidos de patente BR112016008543-4 e BR112017007999-2 perante o INPI, deveria ter sido observada a aplicação das seguintes normas: i) artigo 22 do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)(internalizado no Brasil através da edição do Decreto n. 81.742/78); ii) regra 49.6 do Regulamento de Execução do PCT; iii) artigo 221, § 1o da Lei n. 9.279/96 e iv) artigo 12, § 1o da Resolução n. 77/2013 (revogada pela Portaria n. 39/2021, cujo artigo 22 apresenta redação similar), o que enseja o dever de a Administração promover a correção dos respectivos atos concessórios.

39. Verificada assim a existência de vício de legalidade e a impossibilidade de que a própria Administração promova a anulação dos atos concessórios internamente, propõe-se o ajuizamento de ações de nulidade, sugerindo-se dar conhecimento da questão à Coordenação-Geral de Contencioso da Procuradoria Federal Especializada.

Conclusões

40. Diante de todo o exposto, em juízo estrito de legalidade, opina-se no sentido de que:
- a) com relação aos pedidos que encontram-se já arquivados, seja adotada a providência sugerida pela DIRPA no sentido de reconhecer o equívoco administrativo, realizando-se as anotações devidas nos processos de patente; e
 - b) no que se refere às patentes BR112016008543-4 e BR112017007999-2, concedidas a despeito da apresentação para a entrada na fase nacional após o prazo previsto no artigo 22 do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT (Decreto n. 81.742/78), sejam propostas ações de nulidade, nos termos do artigo 56 da LPI, dando-se conhecimento da questão à Coordenação-Geral de Contencioso da Procuradoria Federal Especializada, indicando-se a inobservância, no caso concreto, também do disposto na regra 49.6 do Regulamento de Execução do PCT, do artigo 221, § 1º da Lei n. 9.279/96 e do artigo 12, § 1º da Resolução n. 77/2013 (à época em vigor e atualmente revogada pela Portaria n. 39/2021).

41. É o Parecer.

42. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007912202205 e da chave de acesso 7f776a66



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 958398291 e chave de acesso 7f776a66 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 24-08-2022 15:41. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
