



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. 00001/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002420/2021-34

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

EMENTA: Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais. Questões de cunho procedimentais. Sistema WIPO-DAS.

Relatório

1. Trata-se de nova consulta (Despacho **0721696**) sobre ao exame dos aspectos jurídicos relacionados à proposta de adesão do Brasil ao Ato de Genebra, relativo ao Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais.
2. A Procuradoria já havia emitido manifestação nos autos através do Parecer n. 00003/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00006/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, e da Nota n. 00003/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n. 00007/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, indicando a inexistência de óbices jurídicos à adesão do Brasil ao Acordo de Haia, apontando, entretanto, a necessidade de apresentação de questionamento à OMPI a respeito da compatibilidade entre a exigência prevista no artigo 217 da Lei n. 9.279/96 e as normas que regem o referido sistema internacional, em especial o seu Regulamento Comum.
3. Por meio da Nota Técnica/SEI Nº 3/2022/ INPI /DITEC-IX /CGMID /DIRMA /PR, a DIRMA junta aos autos relatório acerca das atividades realizadas e a serem realizadas para a preparação e adesão do Brasil ao referido Acordo, apresentando consulta complementar dirigida à Procuradoria quanto aos procedimentos referentes às designações recebidas pelo Brasil no âmbito do Acordo.
4. Na NOTA n. 00008/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, essa Procuradoria ofereceu respostas à consulta complementar formulada.
5. Nada obstante tais respostas, o presente feito retornou com outra consulta complementar (Despacho **0721696**).
6. É o relatório.

Análise Jurídica

7. Passa-se à análise dos questionamentos na ordem apresentada.

1) Existe óbice legal quanto à comprovação da reivindicação de prioridade de desenho industrial por meio da apresentação, acesso e exame de documento hábil da origem disponibilizado eletronicamente no sistema WIPO-DAS, tanto no depósito pela via nacional quanto na via do Acordo de Haia?

8. Como relatado, questão muito similar a essa já tinha sido apresentada pela Dirma. Entendeu essa Procuradoria, na **NOTA n. 00008/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, que:

17. A dúvida, portanto, refere-se à obrigatoriedade quanto à análise dos documentos de prioridade no âmbito do Acordo de Haia, acompanhados de sua respectiva tradução.

18. De início, diante do relato da Diretoria, cabe salientar que não resta afastada a aplicação do disposto nos artigos 16 e 99 da LPI *in casu*, devendo a reivindicação de prioridade ser comprovada por apresentação de documento hábil da origem, sendo tal iniciativa de responsabilidade do depositante.

9. É certo, portanto, que, para o caso do Acordo de Haia, as exigências dos artigos 16 e 99 da LPI devem ser fielmente observadas.

10. Diante disso, a Dirma argumentou (0721696) que:

Naquela ocasião, buscou-se orientação quanto à melhor maneira de recepcionar a informação quanto à reivindicação de data de prioridade em registros internacionais com designação do Brasil. No referido parecer, restou estabelecida a necessidade de apresentação de documentação comprobatória da prioridade para exame do INPI, em conformidade com o prazo legal, após a publicação do registro internacional, sob pena da designação ser aceita sem que a reivindicação de prioridade seja considerada.

Diante de tal fato, levanta-se questionamento complementar, quanto à possibilidade de apresentação de documentação eletrônica de prioridade em pedidos de registro de desenho industrial depositados pela via nacional e internacional. Tal apresentação, a ser realizada por meio do sistema **WIPO-DAS, viabilizaria a apresentação, o acesso e o exame da documentação de prioridade sem a necessidade de peticionamento diretamente no INPI.**

Convém ressaltar que o INPI já utiliza os serviços do sistema WIPO-DAS, tanto pela DIRPA (como escritório depositante e depositário) quanto pela DIRMA (como escritório depositante no contexto do Protocolo de Madri). Assim, a presente consulta visa tão somente avaliar a possibilidade de expandir o uso de ferramenta já adotada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas nos mesmos moldes já adotados pela DIRPA. (grifos acrescidos)

11. Acrescentou, ainda, a Dirma que endossava o documento "Consulta Sistema WIPO-DAS" 0720600, elaborado pelo Grupo Estratégico responsável pela preparação do INPI à adesão ao Acordo de Haia.

12. No citado documento (SEI 0720600), verifica-se análise técnica na qual se atesta que o Sistema WIPO-DAS viabilizaria a apresentação, o acesso e o exame da documentação de prioridade sem a necessidade de peticionamento diretamente no INPI. Relevante conferir alguns trechos:

a) Quanto ao Serviço de Acesso Digital da OMPI - WIPO Digital Access Service (DAS)

Trata-se de sistema eletrônico que permite que documentos de prioridade sejam disponibilizados e acessados de forma segura entre os escritórios de Propriedade Industrial. O sistema permite que os depositantes e os escritórios cumpram os requisitos da Convenção de Paris em um ambiente eletrônico, utilizando certificado digital. A troca de documentos ocorre eletronicamente entre os escritórios de modo fácil, rápido e seguro.

No sistema WIPO-DAS, os escritórios podem participar de duas maneiras: como “depositing office” (escritório depositante) e/ou como “accessing office” (escritório depositário). O escritório depositante permite ao requerente disponibilizar, pelo sistema, os pedidos realizados na via nacional. Já o escritório depositário permite que o requerente solicite que o documento de prioridade seja acessado diretamente no sistema, em substituição ao depósito de uma cópia certificada. Destarte, o uso do sistema DAS é facultado ao requerente como alternativa à apresentação de cópia em papel ou em outros sistemas eletrônicos de apresentação de documentação.

É importante ressaltar que o INPI já utiliza os serviços do sistema WIPO-DAS, tanto pela Diretoria de Patentes (como escritório depositante e depositário) quanto pela Diretoria de Marcas (como escritório depositante). O processo no qual foi requerida a participação da Diretoria de Marcas no referido sistema pode ser consultado no processo SEI Nº 52402.003830/2020-11. Assim, a presente consulta visa tão somente avaliar a possibilidade de expandir o uso de ferramenta já adotada pela Diretoria de Marcas nos mesmos moldes já adotados pela Diretoria de Patentes. No caso dos depósitos de desenhos industriais, cumpre destacar que os escritórios de propriedade industrial dos países com maior número de depósitos de não-residentes no Brasil (Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, França, Alemanha, Itália e China, conforme documento “Indicadores de Propriedade Industrial - 2020”, publicado pelo INPI) também participam do sistema WIPO-DAS.

(...)

b) Quanto à apresentação de documentação comprobatória de reivindicação de prioridade, nos termos do art. 99 c/c §2º do art. 16 da Lei de Propriedade Industrial:

Atualmente, o meio de comprovação da reivindicação da prioridade em um pedido de registro de desenho industrial é a apresentação – seja no ato do depósito ou em até 90 dias – do documento hábil da origem. Tal apresentação já é realizada por meio eletrônico, diretamente no sistema de peticionamento do INPI. O exame do documento eletrônico apresentado visa determinar a equivalência dos dados (número, data, título etc.) e da matéria reivindicada (desenhos). Por constituir disposição legal expressa, não há possibilidade de dispensa do exame dessa documentação, destinada à aferição desses dados. Tal entendimento é corroborado pelas orientações contidas no parecer 0679747 da PFE-INPI.

Conforme a análise do Grupo de Trabalho, corroborada pela Diretoria de Marcas, a adoção de ferramenta alternativa para apresentação da documentação comprobatória (a saber, por meio do sistema WIPO-DAS) não implica prejuízo ao exame da mesma já que, de posse do código fornecido pelo requerente, o examinador acessa e examina a documentação disponibilizada diretamente no repositório do sistema.

De fato, a alternativa elimina – para o depositante – a necessidade de constituir um representante local responsável por realizar o ato de apresentação do documento hábil diretamente no INPI. Elimina ainda, a necessidade de processamento formal de tal petição na autarquia. O uso do sistema também reduz a necessidade de aguardar prazo legal de apresentação da documentação antes de dar prosseguimento ao exame, reduzindo potencialmente o tempo de exame de pedidos de desenho industrial com prioridade unionista. Destaca-se ainda o fato que o uso do sistema WIPO-DAS estaria facultado tanto ao depositante da via internacional quanto ao depositante da via nacional. Nesse sentido, s.m.j., tal adoção pode implicar em economia de recursos e maior celeridade nos processos em ambas as vias, tendo em vista a diminuição do número de etapas necessárias para apresentação, acesso e exame da referida documentação.

13. À vista dessas manifestações técnicas, é possível inferir que a metodologia de apresentação do pedido por meio do sistema WIPO-DAS não implica prejuízo ao exame da documentação hábil da origem, já que, de posse do código fornecido pelo requerente, o examinador acessa e examina a documentação disponibilizada diretamente no repositório do sistema. Em suma, o citado Sistema WIPO-DAS viabilizaria a apresentação, o acesso e o exame da documentação de prioridade.

14. Com suporte nessas manifestações técnicas, é possível entender que as exigências de apresentação dos documentos de prioridade previstas nos arts. 16 e 99 da LPI restam atendidas, sobretudo porque o acesso e o exame

aos respectivos documentos são assegurados ao Examinador do INPI. Logo, os arts. 16 e 99 da LPI não seriam impeditivos da adoção do Sistema WIPO-DAS para a apresentação da documentação hábil da origem.

2) Existe óbice legal à proposta de procedimento no qual a apresentação do documento comprobatório de prioridade por meio do sistema WIPO-DAS implicaria de maneira tácita e compulsória em declaração que o pedido depositado no Brasil está fielmente contido no documento de prioridade, de acordo com o parágrafo quinto do artigo 16 da LPI?

15. A questão em si é melhor delineada no documento "Consulta Sistema WIPO-DAS" 0720600, elaborado pelo Grupo Estratégico responsável pela preparação do INPI à adesão ao Acordo de Haia. Por isso, pede-se licença para transcrever trechos:

c) Quanto à apresentação de tradução simples do documento de reivindicação de prioridade, nos termos do art. 99 c/c §5º do art. 16 da Lei de Propriedade Industrial:

O §5º do art. 16 da LPI estabelece que:

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. (...)

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. (grifo nosso)

(...) Atualmente, caso o pedido depositado no Brasil esteja fielmente contido no documento de prioridade, o INPI permite – por meio de seus formulários eletrônicos de peticionamento – que o requerente selecione opção que inclui no peticionamento, de maneira automática, declaração de tal fato, ficando dispensada a apresentação de tradução simples do documento de prioridade. No momento do exame do documento de prioridade, cabe ao examinador verificar a autenticidade da declaração. Caso fique constatado que o pedido depositado no Brasil não atenda ao disposto no §5º do art. 16 da Lei de Propriedade Industrial, caberá ao examinador publicar exigência para apresentação da tradução simples.

No caso da adoção do sistema WIPO-DAS, não há possibilidade de apresentação de tal declaração, uma vez que o sistema dá acesso única e exclusivamente à documentação de prioridade. Nesse sentido, de maneira a contornar tal limitação, o Grupo de Trabalho vislumbra a possibilidade de estabelecer procedimento no qual a apresentação de documento comprobatório de prioridade por meio do sistema WIPO-DAS enseja de maneira tácita e compulsória, declaração que o pedido depositado no Brasil está fielmente contido no documento de prioridade acessado por meio do sistema. Da mesma maneira da apresentação realizada pela via nacional, cabe ao examinador acessar e analisar o documento de prioridade e estabelecer se o pedido depositado no Brasil está fielmente contido no documento de prioridade. Em caso negativo, o examinador tomará as providências cabíveis.

O caráter tácito e compulsório dessa declaração seria aplicável ao requerente que opte pelo sistema WIPO-DAS tanto pela via nacional quanto pela via internacional. No caso da utilização do sistema na via nacional, o procedimento seria regido pelo regulamento do exame de desenhos industriais, o qual incorporaria tal regra. Já no caso da utilização do sistema na via internacional, o procedimento seria regido pelo Ato Normativo que regulamenta o exame de registros internacionais que designam o Brasil, o qual traria em si tal determinação. Ainda no âmbito da via internacional, o procedimento seria disponibilizado por meio da página Member Profiles, disponível no site do Acordo de Haia, no qual são inseridas todas as informações concernentes aos procedimentos específicos de cada Parte Contratante.

Ressalta-se que o documento de prioridade apresentado via sistema WIPO-DAS não constará nos autos do processo eletrônico do sistema informático do INPI. Tal documento estará disponível para download, por meio de solicitação à Secretaria Internacional, caso exista a necessidade de inclusão do documento em algum processo específico.

16. Conforme acima explicitado, a dúvida em si relaciona-se com adaptações naturais quando da utilização de um sistema novo para facilitar a implementação de procedimentos mais simples e eficientes.

17. De outra ponta, não se pode descurar da segurança jurídica, nem dos direitos individuais dos titulares de propriedade industrial.

18. Assim, entende-se que não há óbice legal para a adoção da sistemática proposta. **Todavia, recomenda-se que a informação sobre a declaração tácita ou mesmo a aceitação das condições para a utilização do sistema sejam as mais transparentes e de fácil visualização possíveis, sobretudo na fase de transição ou adoção da nova sistemática.**

Conclusão

19. As respostas aos quesitos formulados estão contidas nos itens 08 a 18 dessa manifestação.

20. Recomenda-se especial atenção ao **item 18**.

À consideração superior.

Adalberto do Rego Maciel Neto

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) 52402002420202134 e da chave de acesso 51005368



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, 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 1071435477 e chave de acesso 51005368 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 17-01-2023 10:28. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
