

Resolução nº 50

PCT - Patent Cooperation Treaty - Extensão de Prazo Resolução da ABPI nº 50

Acolhendo a recomendação formulada pela Comissão de Patentes, em 17 de agosto de 2003 a Assembléia Geral da ABPI aprovou a presente Resolução.

Encaminhada em 26 de agosto de 2003 ao embaixador Celso Luiz Nunes Amorim, ministro das Relações Exteriores, Elza Moreira Marcelino de Castro, chefe da Divisão de Propriedade Intelectual - DIPI do Ministério das Relações Exteriores - MRE, Luiz Otávio Beaklini, presidente em exercício do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e Márcio Heidi Suguieda, do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI, da Secretaria de Tecnologia Industrial - STI do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Assunto: PCT - Patent Cooperation Treaty - Extensão de Prazo

I - Considerações preliminares

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, ou Patent Cooperation Treaty ou PCT, estabelece um sistema multilateral de processamento de pedidos de patente em uma primeira fase de tramitação internacional unificada que visa a contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a aperfeiçoar a proteção legal das invenções e a simplificar e tornar mais econômica a obtenção da proteção das invenções quando requisitada em vários países, além de outros objetivos estabelecidos no preâmbulo daquele tratado.

Um dos pilares do PCT consiste no estabelecimento de um sistema homogêneo e de direitos recíprocos, em que nacionais ou residentes de cada país contratante pode gozar dos benefícios nos demais países membros em igualdade de condições. Essa homogeneidade é rompida se um ou um grupo de países falha em adequar-se rapidamente às alterações feitas no tratado.

Por outro lado, há que se considerar um aspecto político importante: a busca, em particular, e o exame internacional realizados segundo as normas do PCT em sua formulação atual proporcionam um subsídio às repartições nacionais, porém não afetam a independência de cada país relativa ao exame e concessão das patentes válidas para os respectivos territórios, segundo princípio basilar estabelecido pela Convenção de Paris [\(1\)](#).

Embora a mecânica vigente preserve a autonomia de cada país contratante, há propostas em curso que visam ao estabelecimento de um sistema em que o exame preliminar efetuado pela autoridade internacional adquiriria um efeito vinculante para as repartições nacionais, impedindo-as de verificar o preenchimento de requisitos, mormente a novidade e inventividade, que já tenham sido objeto de exame por aquelas autoridades internacionais [\(2\)](#). Diversos representantes de entidades governamentais brasileiras e de outros países já expressaram estar em desacordo com tal proposta.

Na contramão daquela proposta, as grandes repartições internacionais, especialmente a norte-americana, a européia e a japonesa, têm experimentado dificuldades crescentes em proporcionar um exame preliminar internacional com alto grau de qualidade, na medida em que aumenta o volume de pedidos PCT depositados. Reconhecendo essas limitações e presumindo que um número expressivo de depositantes requeria o exame preliminar internacional apenas para se beneficiar de um prazo adicional de 10 meses para iniciar as diversas fases nacionais (3), partiu daquelas mesmas autoridades a proposta de uniformizar o prazo do artigo 22 àquele do artigo 39, de modo que o depositante passasse a dispor de 30 meses, independentemente de ter ou não requerido o exame preliminar internacional. Desse forma, presumiram os autores da proposta, apenas os depositantes efetivamente interessados na realização de um exame preliminar internacional passariam a requerê-lo, resultando em uma redução do número de pedidos a depositar.

A alteração do prazo do art. 22 foi aprovada por unanimidade na 13ª Assembléia do PCT, realizada em Genebra de 24 de setembro a 3 de outubro de 2001, com participação da delegação brasileira.

Do ponto de vista político, a alteração efetuada desloca a responsabilidade pelo exame para as autoridades nacionais, de certa forma esvaziando a proposta de atribuir um efeito vinculante ao exame internacional. Isso fica mais evidente se considerarmos que a adoção de um exame que vincule as repartições nacionais muito provavelmente resultará em um atrativo para o exame internacional, eliminando a suposta vantagem alcançada com a equalização dos prazos já mencionada.

Portanto, se o Brasil deseja preservar sua autonomia para examinar e conceder suas próprias patentes, então deve, além de apoiar, implementar a alteração do art. 22 do PCT com a possível brevidade.

Não obstante, em virtude de dúvidas sobre a via apropriada para internalizar a alteração do art. 22, o governo brasileiro enviou notificação à OMPI resguardando-se da aplicação dessa alteração

II - Da dispensa de processo legislativo

A Constituição Federal determina:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”.

A internalização do PCT ocorreu originalmente em 1978 através da promulgação do Decreto n. 81.742, de 31.05.1978, seguindo os trâmites legais apropriados na época.

O tratado, como aprovado pelo Congresso através do Decreto Legislativo n° 110, de 30 de Novembro de 1977, e como promulgado pelo Decreto N. 81.742, de 31/05/1978, contém artigo dispondo o seguinte:

“Art. 47 - Prazos

2) a) Todos os prazos estabelecidos nos Capítulos I e II deste Tratado poderão, fora de qualquer revisão do acordo com o artigo 60, ser modificado por decisão dos Estados contratantes.

b) A decisão é tomada pela Assembléia ou por voto por correspondência e deverá ser unânime.

Art. 60 - Revisão do Tratado

1) O presente Tratado poderá sofrer revisões periódicas, por meio de conferências especiais dos Estados contratantes.

2) A convocação de uma conferência de revisão será decidida pela Assembléia”.

Verifica-se que o tratado já estabelecia que a alteração dos prazos dos Capítulos I e II não é considerada como uma revisão formal nos termos do art. 60. Somente a revisão de que cuida o art. 60, dando base a alterações aprovadas em conferências diplomáticas, demanda sua internalização por meio do processo legislativo apropriado.

Portanto, o Congresso Nacional aprovou o PCT em sua totalidade, aí incluído o mecanismo de alteração de prazos dos Capítulos I e II, fora de um processo de revisão formal. Assim, no exercício de seu poder de soberania, o Governo brasileiro (via Poder Executivo e Congresso Nacional) manifestou previamente sua aquiescência com qualquer alteração de prazo no PCT, empreendida pelos Estados Contratantes com base no respectivo art. 47.

Uma vez empreendida a alteração de prazo de que cuida o art. 47 do PCT, não há necessidade de submetê-la novamente a um processo de aprovação perante o Congresso Nacional. Não há que se referendar uma aquiescência que já havia sido precedentemente concedida. Isto seria desnecessário bis in idem, contrário ao princípio de economia de atos e à vontade real das Partes Contratantes.

Não por outra razão, a alteração em 1984 do prazo do art. 39 do PCT (Capítulo II) de 25 para 30 meses prescindiu de qualquer processo legislativo. Não há motivo, pois, para tratamento diverso no tocante à alteração em foco.

À luz do art. 49, I, da Constituição Federal de 1988, a aprovação de um tratado ou de suas emendas pelo Congresso Nacional só é necessária quando “acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. Ora, não se reveste de tal natureza a alteração de prazo permitida no art. 47 do PCT, considerando-se que o Brasil não lhe atribuiu maior significância, a ponto de concordar com a dispensa de novo procedimento formal de aprovação, promulgando o texto do PCT sem reserva quanto a tal dispositivo.

A ausência de gravame também decorre do fato de que, embora o exame preliminar forneça subsídios para o examinador brasileiro, a Lei de Propriedade Industrial determina que cada pedido de patente seja submetido a um exame completo, tenha sido ou não submetido previamente a um exame internacional. Além disso, o examinador brasileiro continuará a contar com o resultado da busca internacional, para auxiliar o exame na fase nacional.

Expressiva doutrina admite que determinados acordos internacionais prescindem de aprovação pelo Congresso Nacional. No dizer de HILDEBRANDO ACCIOLY, “é freqüente a conclusão de acordos internacionais sem dependência de ratificação. (...) A dispensa da ratificação ocorre usualmente com relação aos (...) b) acordos celebrados para cumprimento ou interpretação de tratados já ratificados (...)” (4). No mesmo sentido posicionam-se CELSO DE ALBUQUERQUE MELLO (5), GUIDO FERNANDO SILVA SOARES, JOSÉ FRANCISCO REZEK, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE e VICENTE MAROTTA RANGEL, como assinala NASCIMENTO SILVA (6).

Mesmo os doutrinadores que entendem que todos os tratados, convenções e atos internacionais assinados pelo Presidente da República demandam a aprovação do Congresso Nacional, reputam lícito que o tratado preveja sua alteração por ajuste complementar que dispense novo processo constitucional de aprovação. Sobre o tema, ANTÔNIO PAULO CACHAPUZ DE MEDEIROS (7) ensina que:

“A Câmara dos Deputados e o Senado Federal firmaram entendimento de que se o texto de um tratado prevê a possibilidade do mesmo ser revisado, modificado ou complementado por ajustes que terão vigência imediata, sem o cumprimento de todos os trâmites constitucionais, é preciso inserir no decreto legislativo que aprovar o tratado um preceito explicitando que os referidos ajustem também devem passar pelo crivo do Congresso Nacional”.

Tendo em vista que tanto o Decreto Legislativo nº 110 de 30 de Novembro de 1977, que aprovou o texto do tratado, bem como o Decreto nº 81.742 de 31.05.1978, que promulgou o PCT, não contiveram o referido preceito explicitando que os ajustem deveriam passar pelo crivo do Congresso Nacional, conclui-se que não existe necessidade de referendo do Congresso Nacional e da repetição do trâmite de internação desses ajustes no tratado.

Finalmente, a urgência em revogar a ressalva feita quanto à aplicação da alteração do art. 22 se justifica pelo fato de que a lista de países para os quais a alteração não é aplicável está se reduzindo rapidamente (8), de tal modo que o Brasil tende a ficar isolado, sob o risco de passar a ser desconsiderado por depositantes que preferem se valer do prazo de 30 meses sem a necessidade de requerer o exame internacional.

Dessa forma, a ABPI firma a presente resolução para:

- a) concluir pela desnecessidade de qualquer processo legislativo para referendar a alteração do prazo do artigo 22 do PCT de 20 para 30 meses; e portanto
- b) recomendar a imediata revogação da notificação de ressalva enviada à OMPI pelo Governo brasileiro, validando a referida alteração para o Brasil e convalidando todos os atos praticados à luz dos novos prazos do PCT desde sua alteração pelas Partes Contratantes.

São Paulo, 17 de Agosto de 2003.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

Lélio Denicoli Schmidt
Diretor Relator

Gustavo José F. Barbosa
Coordenador da Comissão de Patentes

Maria Lavínia L. Maurell
Vice-Coordenadora da Comissão de Patentes

1 - Art. 4 bis - (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

[Volta ao texto](#)

2 - Vide documento PCT/R/1/2 de 23.03.2001, anexo, página 7: “(3) Positive examination results in certain PCT authorities binds Contracting States - This would constitute a departure from the current, non-binding patentability opinions of the PCT and could require, in the first instance, the adoption of positive results from certain authorities in non-authority Contracting States.”

[Volta ao texto](#)

3 - Pelas normas antigas, um depositante que não tivesse requerido o exame preliminar internacional devia iniciar as fases nacionais - i.e., depositar pedidos individuais em diversos países - no prazo de 20 meses contados da prioridade (art. 22 do PCT). Ao requerer o exame preliminar internacional, o depositante passava a gozar de um prazo de 30 meses (art. 39 do PCT).

[Volta ao texto](#)

4 - Manual de Direito Internacional Público, págs. 128/129, ed. Saraiva, 1978.

[Volta ao texto](#)

5 - Curso de Direito Internacional Público, v. 1, págs. 112/113, ed. Freitas Bastos, 1970.

Volta ao texto

6 - A Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal e os Tratados Internacionais: Estudo sobre o Direito dos Tratados e o Direito Constitucional Brasileiro, artigo publicado em www.jusnavigandi.com.br.

Volta ao texto

7 - O Poder de Celebrar Tratados: Competência dos Poderes Constituídos para a Celebração de Tratados, à luz do Direito Internacional, do Direito Comparado e do Direito Constitucional Brasileiro, pág. 480, Sérgio Fabris editor, 1995.

Volta ao texto

8 - Segundo informações recebidas, apenas Brasil, Noruega, África do Sul, Iugoslávia e Coréia do Sul ainda mantinham restrições em 3 de fevereiro de 2003.

Volta ao texto