

Resolução nº 72

Nulidade da Notificação enviada pelo INPI à OMPI suspendendo a eficácia para o Brasil da resolução da Assembléia do PCT (outubro de 2001) que alterou o Art. 22(1) do PCT.

Assunto: Nulidade da Notificação enviada pelo INPI à OMPI suspendendo a eficácia para o Brasil da resolução da Assembléia do PCT (outubro de 2001) que alterou o Art. 22(1) do PCT.

Resolução nº 72 da ABPI

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Estudos de Patentes, em 09 de fevereiro de 2007 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente resolução. Encaminhada em 27 de fevereiro de 2007 para: Ministro Luiz Fernando Furlan, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, Jorge de Paula Costa Avila, Presidente do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Carlos Pazos Rodriguez, Diretor de Patentes do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Mauro Sodr  Maia, Procurador Geral do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, ap s ter discutido e analisado a quest o da altera o do art. 22(1) do PCT no  mbito da Comiss o de Patentes, aprova a presente Resolu o:

Eventos relacionados com o envio e retirada da notifica o relativa   aplica o do novo prazo do Art. 22(1) do PCT.

Em sua 30^a Sess o (13^a Sess o Ordin ria), ocorrida em Genebra de 24 de setembro a 3 de outubro de 2001, a Assembl a do PCT, que contou com a presen a da Delega o Brasileira, deliberou por unanimidade em favor da altera o do prazo do Art. 22(1) daquele tratado de 20 para 30 meses.

O relat rio sobre aquela assembl a, documento PCT/A/30/7 de 3 de outubro de 2001, disp e como segue sobre tal altera o em tradu o livre:

“49. A Assembl a

(i) *por unanimidade adotou as modifica es dos prazos fixados no Artigo 22(1) do PCT como estabelecido no Anexo II a este relat rio e as emendas da Regra 90bis como estabelecido no Anexo III a este relat rio e*

(ii) *por unanimidade adotou as decis es, como estabelecido no Anexo IV a este relat rio, com rela o   entrada em vigor e disposi es transit rias com respeito a estas altera es.”**[1]***

Enquanto o Anexo II simplesmente transcreve o Artigo 22 j  incorporando o novo prazo de 30 meses, o Anexo IV determina o seguinte, em tradu o livre:

“DECIS ES RELACIONADAS COM A ENTRADA EM VIGOR E DISPOSI ES TRANSIT RIAS

(1) As modificações dos prazos fixados no Artigo 22(1) estabelecidos no Anexo II devem, sujeitos aos parágrafos (2) e (3), entrar em vigor em 1º de abril de 2002. As modificações devem ser aplicadas, no que diz respeito a qualquer Repartição designada, a qualquer pedido internacional com relação ao qual o período de 20 meses da data de prioridade expire naquela ou após aquela data em que as modificações entrem em vigor com respeito àquela Repartição e com relação ao qual os atos referidos no Artigo 22(1) ainda não tenham sido praticados pelo depositante.

(2) Se em 3 de outubro de 2001 qualquer dessas modificações não for compatível com a lei nacional aplicada por uma Repartição designada, ela não deverá ser aplicada com respeito àquela Repartição por tanto tempo quanto ela permanecer incompatível com aquela lei, desde que a referida Repartição notifique correspondentemente o Escritório Internacional até 31 de janeiro de 2002. A notificação será prontamente publicada pelo Escritório Internacional na Gazeta.

[...]

(4) Recomenda-se que todo Estado Contratante cuja lei nacional não seja compatível com as modificações tome medidas urgentes para emendar sua lei, para a torná-la compatível, de modo que uma notificação não tenha que ser feita sob o parágrafo (2) ou, se tal notificação tiver que ser feita, de modo que possa ser retirada sob o parágrafo (3) o mais cedo possível depois disso.”[2] [grifou-se]

Portanto, ressalvada a hipótese de que a lei de um país contratante fosse incompatível com a alteração de prazo do Art. 22(1) do PCT, essa alteração deveria entrar em vigor para todos os países em 1º de abril de 2002.

O Brasil enviou, na época, uma notificação com base nas disposições acima e apenas veio a anunciar a retirada de sua reserva à alteração do Artigo 22(1) por ocasião da 6ª Sessão do Grupo de Trabalho de Reforma do PCT em Genebra, de 3 a 7 de maio de 2004, conforme publicado na revista PCT Newsletter No. 05/2004, em tradução livre:

“Artigo 22(1) do PCT: Retirada de Notificação de Incompatibilidade

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil), em sua capacidade como Repartição designada, notificou ao Escritório Internacional que retirou, com efeito a partir de 30 de abril de 2004, sua notificação de incompatibilidade do Artigo 22(1) do PCT, como modificado com efeito a partir de 1º de abril de 2002, com sua lei nacional.

O (novo) prazo de 30 meses sob o Artigo 22(1) do PCT será portanto aplicável a partir de 30 de abril de 2004 com respeito aos pedidos internacionais para os quais o prazo de 20 meses tenha expirado na ou após aquela data e com respeito aos quais os atos referidos no Artigo 22(1) não tenham sido praticados pelo depositante (...).”[3]

Nulidade da notificação brasileira à OMPI.

Desde que o INPI enviou à OMPI notificação nos termos do parágrafo (2) do Anexo IV do documento PCT/A/30/7, iniciaram-se questionamentos sobre o cabimento dessa notificação. Especialmente em vista da demora na retirada daquela notificação, a ABPI pronunciou-se sobre a questão através de sua Resolução nº 50, em que opina pela desnecessidade de qualquer processo legislativo para dar eficácia à alteração do prazo do Artigo 22(1) do PCT.

Em verdade, o fato de que o ato de retirada da referida notificação não foi precedido de uma correspondente alteração na lei, demonstra que não havia qualquer incompatibilidade a impedir a adoção imediata da alteração do prazo do Artigo 22(1) do PCT.

Com a retirada da notificação ficou superada a discussão sobre a necessidade ou não de se alterar a lei para dar abrigo ao novo prazo.

Todavia, de acordo com as regras de transição transcritas no início (anexo IV do documento PCT/A/30/7), a condição para que a alteração do Artigo 22(1) não produzisse efeitos para uma determinada Repartição residia em que o novo prazo fosse incompatível com a lei do respectivo país (*"Se em 3 de outubro de 2001 qualquer dessas modificações não for compatível com a lei nacional..."*).

Na medida em que não havia tal incompatibilidade legal, a notificação enviada pelo INPI à OMPI não preencheu uma condição necessária, desta forma a notificação estava fundada em pressupostos que contrariavam o texto da Resolução da Assembléia do PCT, sendo nula desde sua origem.

Sendo nula, o prazo de 30 meses do Artigo 22(1) do PCT em verdade deveria ser aplicável desde 1º de abril de 2002, nos termos do parágrafo (1) do anexo IV ao documento PCT/A/30/7 transcrito acima.

Ainda de acordo com o parágrafo (1) do anexo IV, o novo prazo de 30 meses do Artigo 22(1) deveria ser aplicável aos pedidos internacionais cujo prazo de 20 meses para entrada na fase nacional ainda não havia expirado em 1º de abril de 2002.

Aplicação do novo prazo do Artigo 22(1) aos pedidos de patente PCT desde 1º de abril de 2002.

Na medida em que a regra de transição determina em seu parágrafo (2) que as alterações do Art. 22(1) *"não se aplicarão com respeito a essa repartição pelo tempo durante o qual elas continuarem a não ser compatíveis com essa lei"*, conclui-se que nunca houve um período de tempo em que essas alterações eram incompatíveis com a lei brasileira. Portanto, tampouco houve período em que as alterações do Artigo 22(1) não seriam aplicáveis ao Brasil.

Assim sendo, um pedido de patente PCT, cuja entrada na fase nacional teria de ser efetuada no prazo de 20 meses pela antiga regra do Artigo 22(1), deve se beneficiar do novo prazo de 30 meses desde 1º de abril de 2002. Ou seja, se o novo prazo de 30 meses para entrada na fase nacional brasileira é aplicável desde 1º de abril de 2002, os pedidos internacionais cujo prazo de 20 meses ainda não havia expirado nesta data devem se beneficiar desse novo prazo.

Conclusão

Em virtude da nulidade da notificação enviada pelo INPI à OMPI suspendendo a eficácia da respectiva alteração, o novo prazo de 30 meses para entrada na fase nacional segundo o Art. 22(1) do PCT deve ser considerado aplicável no Brasil desde 1º de abril de 2002 a todos os pedidos internacionais cujo prazo de 20 meses para entrada na fase nacional apenas se esgotou a partir daquela data.

Assim, as exigências sob o despacho 6.7 que vêm sendo emitidas pelo INPI em pedidos de patente cuja entrada na fase nacional brasileira tenha sido efetuada após 1º de abril de 2002, para

comprovação de que tais pedidos seguem o Capítulo II do PCT, são impróprias e carecem de fundamentação legal.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.

Gustavo S. Leonardos
Presidente

Cláudio Roberto Barbosa
Diretor Relator

João Luis D'Orey Facco Vianna
Coordenador

Igor Leonardo Guimarães Simões
Vice- Coordenador

[1] Cf. o texto original:

"49. *The Assembly*

(i) unanimously adopted the modifications of the time limits fixed in Article 22(1) of the PCT as set out in Annex II to this report and the amendments of Rule 90bis as set out in Annex III to this report, and

(ii) unanimously adopted the decisions, as set out in Annex IV to this report, relating to entry into force and transitional arrangements in respect of those provisions."

[2] "DECISIONS RELATING TO ENTRY INTO FORCE AND TRANSITIONAL ARRANGEMENTS.

(1) The modifications of the time limits fixed in Article 22(1) set out in Annex II shall, subject to paragraphs (2) and (3), enter into force on April 1, 2002. The modifications shall apply, so far as any designated Office is concerned, to any international application in respect of which the period of 20 months from the priority date expires on or after the date on which the modifications enter into force in respect of that Office and in respect of which the acts referred to in Article 22(1) have not yet been performed by the applicant.

(2) If, on October 3, 2001, any such modification is not compatible with the national law applied by a designated Office, it shall not apply in respect of that Office for as long as it continues not to be compatible with that law, provided that the said Office notifies the International Bureau accordingly by January 31, 2002. The notification shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

[...]

(4) It is recommended that any Contracting State whose national law is not compatible with the modifications take urgent action to amend its law to make it compatible so that a notification does not have to be given under paragraph (2) or, if such a notification must be given, so that it can be withdrawn under paragraph (3) as soon as possible thereafter."

[3] No original:

“PCT Article 22(1): Withdrawal of Notification of Incompatibility.

The National Institute of Industrial Property (Brazil), in its capacity as designated Office, has notified the International Bureau that it has withdrawn, with effect from 30 April 2004, its notification of the incompatibility of PCT Article 22(1), as modified with effect from 1 April 2002, with its national law. The (new) 30-month time limit under PCT Article 22(1) will therefore apply as from 30 April 2004 in respect of international applications for which the 20-month time limit expired on or after that date and in respect of which the acts referred to in PCT Article 22(1) had not yet been performed by the applicant. (...)”