



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO

/ /2011

PRESIDÊNCIA

Nº /2011

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 INPI, como Organismo Designado ou Eleito, de forma a adequar tais pedidos as disposições da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no uso das suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução 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 INPI, como Organismo Designado ou Eleito, de forma a adequar tais pedidos as disposições da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).

DA NATUREZA DAS PATENTES

Art. 2º Os pedidos internacionais que designarem ou elegerem o Brasil poderão pretender a concessão de patentes nas naturezas de invenção ou modelo de utilidade.

Art. 3º Cada pedido internacional só poderá corresponder a uma natureza de patente.

RESOLUÇÃO	Nº /2011	FL. 02
-----------	----------	--------

DAS DATAS, PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO EM CASO DE DESIGNAÇÃO/ELEIÇÃO

Art. 4º As datas de depósito internacional e publicação internacional prevalecem para todos os efeitos como as de efetivo depósito no Brasil e de publicação nacional (Art. 11.3 e 29.1 do PCT).

Art. 5º Sendo o Brasil designado, apresentar em até 30 (trinta) meses contados da data de prioridade texto em português, adaptado a norma vigente, do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver); documento de identificação com os dados essenciais do pedido internacional; e a guia de comprovação do recolhimento da retribuição devida (GRU).

§ 1º Os documentos listados no *caput* deverão ser acompanhados de texto em português, adaptado a norma vigente, das modificações das reivindicações do pedido internacional e da declaração previstas no Art. 19 do PCT, se houver.

§ 2º O documento de identificação definido no *caput* é o formulário 1.03 – PCT da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

Art. 6º Deixando o depositante de apresentar em português pelo menos o quadro reivindicatório completo, a fase nacional não será aceita, sendo o pedido internacional considerado retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) da retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante.

Art. 7º Deixando o depositante de apresentar em português qualquer outro dos documentos enumerados no art. 5º, será formulada exigência para que o depositante o apresente no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação dessa exigência na RPI, sob pena da fase nacional não ser aceita, sendo o pedido internacional considerado retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI da retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante.

Art. 8º Caso não tenha ocorrido a publicação internacional (Art. 21 do PCT), do pedido internacional de patente depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), a entrada na fase nacional ficará pendente até que a referida publicação aconteça.

RESOLUÇÃO	Nº /2011	FL. 03
-----------	----------	--------

Art. 9º Sendo o Brasil eleito, antes da expiração do 22º (vigésimo segundo) mês a contar da data de prioridade (Art. 39.1 (a) do PCT), apresentar em até 30 (trinta) meses contados da referida data de prioridade, a documentação mencionada no Art. 5º dessa resolução, sendo que:

- (a) será exigida a apresentação em português de qualquer folha de substituição mencionada na Regra 70.16 do Regulamento de Execução do PCT (RExec do PCT) que for anexada ao relatório de exame preliminar internacional;
- (b) para os fins do Art. 39.1 do PCT, em que o relatório de exame preliminar internacional foi fornecido, a apresentação em português de qualquer modificação segundo o Art. 19 do PCT só será devida se aquela modificação foi anexada ao referido relatório; e
- (c) tradução simples para a língua inglesa do relatório de exame preliminar internacional, no caso de não ter sido efetuada a comunicação segundo o Art. 36.3 do PCT e a Regra 72.1 do RExec do PCT, facultada sua tradução em português.

Art. 10 Aplicar-se-á em relação à documentação exigida para a entrada na fase nacional, para o caso de eleição do Brasil, as disposições quanto à sua apresentação nos termos dos artigos 5º, 6º e 7º.

Art. 11 A faculdade de apresentação de modificações do relatório descritivo, reivindicações e desenhos, junto ao Organismo Designado (Art. 28 do PCT) ou Eleito (Art. 41 do PCT) poderá ser exercida até o requerimento do exame (Art. 33 da LPI).

Parágrafo Único - As modificações não deverão ir além do conteúdo do pedido internacional originalmente depositado, conforme Art. 28.2 do PCT para a designação ou Art. 41.2 do PCT para eleição.

Art. 12 Quando não observado pelo depositante o prazo estabelecido no *caput* do art. 5º (Art. 22 e 39 do PCT), conforme Regra 49.6 do RExec do PCT esse poderá ser restabelecido conforme as normas vigentes.

DA ENTREGA DO PEDIDO E SUA RENUMERAÇÃO

Art. 13 O pedido depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) deverá ser entregue, juntamente com a guia de comprovação do recolhimento da retribuição devida (GRU), nas Recepções do INPI, no Rio de Janeiro ou nas Divisões Regionais e Representações, ou através de envio postal, à razão de um pedido por envelope, com aviso de recebimento, endereçado à Diretoria de Patentes – DIRPA.

RESOLUÇÃO	Nº /2011	FL. 04
-----------	----------	--------

§ 1º - Presumir-se-á que os pedidos entregues por via postal terão sido recebidos na data de postagem ou no dia útil imediatamente posterior, caso a postagem se dê em sábado, domingo ou feriado e na hora do encerramento das atividades da Recepção da sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 2º - Efetuada a entrega por via postal, caso tenham sido enviadas vias suplementares, para retorno ao depositante, deverá ele enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para retorno das vias suplementares pelo correio, sem responsabilidade por parte do INPI quanto a extravios. Na falta de tal envelope endereçado e selado, ficarão tais vias suplementares à disposição do depositante, no INPI, no Rio de Janeiro.

Art. 14 O formulário 1.03, o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo e os eventuais desenhos, assim como as emendas e substituições previstas pelo PCT deverão ser apresentadas no mínimo em duas vias e no máximo de três cópias, conforme disciplinado no art. 5º.

§ 1º - Uma das vias poderá ser apresentada em CD ou DVD, contendo o arquivo eletrônico em formato *Portable Document Format* (PDF).

§ 2º - O CD ou DVD apresentado, contendo o arquivo eletrônico no formato PDF deverá ser identificado com uma etiqueta, a qual deverá conter o número do pedido internacional depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), a data do depósito internacional e o número da Guia de Recolhimento Único (GRU) relativa à entrada na fase nacional.

Art. 15 A guia de comprovação de recolhimento da retribuição devida (GRU) deverá ser apresentada conforme as normas pertinentes, relativas ao pedido de patente nacional.

Art. 16 Aplicar-se-ão as normas vigentes para os procedimentos de apresentação da Listagem de Sequências.

Parágrafo Único – A listagem de seqüência compõe o relatório descritivo do pedido de patente.

Art. 17 Uma vez entregue o pedido na Recepção do INPI realizar-se-á a verificação sumária da documentação, de acordo com as normas vigentes, para conferir a data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

Art. 18 Estando o pedido em conformidade quando submetido a exame formal preliminar pelo setor competente atribui-se sua numeração, da mesma forma que com relação a um pedido de patente nacional.

RESOLUÇÃO	Nº /2011	FL. 05
-----------	----------	--------

DA NOTIFICAÇÃO DA ENTRADA NA FASE NACIONAL

Art. 19 - A notificação da entrada na fase nacional, ocorrerá na Revista da Propriedade Industrial (RPI), após exame de admissibilidade pelo setor competente conforme as normas vigentes, tendo em vista os Arts. 22 e 39 do PCT e Regras 51 e 51 *bis* do RExec do PCT.

Parágrafo Único - A notificação compreenderá os seguintes dados: o número recebido pelo pedido na fase nacional, o número do pedido internacional, depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e sua data de depósito, o número e data da publicação internacional, o título, o nome do depositante, do inventor e do procurador e a classificação internacional atribuída ao pedido internacional de patente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Do Pedido de Exame

Art. 20 - O pedido de exame a que se refere o Art. 33 da LPI poderá ser formulado dentro de 36 (trinta e seis) meses da data de depósito internacional.

Da Prioridade Unionista

Art. 21 - Sempre que for reivindicada a prioridade unionista de depósito anterior e tendo sido apresentado o documento de prioridade à Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, conforme Regra 17 (i) (a), (b) e (b-*bis*) do RExec do PCT, o depositante deverá apresentar tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente (formulário IB/304), contendo dados identificadores do pedido, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional, sob pena de perda da prioridade.

Parágrafo Único - Quando o pedido para o qual se requer a entrada na fase nacional está fielmente contido no documento de prioridade é suficiente uma declaração do depositante de fidelidade não sendo necessário apresentar a tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente.

RESOLUÇÃO	Nº /2011	FL. 06
-----------	----------	--------

Art. 22 Sempre que for reivindicada a prioridade unionista de depósito anterior, na falta de apresentação do documento de prioridade a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, conforme Regra 17 (i) (c) do RExec do PCT, o depositante deverá apresentar o documento de prioridade ao INPI em até 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional, sob pena de perda de prioridade.

Parágrafo Único – No mesmo prazo do *caput* desse artigo, aplicar-se-á o disposto no art. 25 para a tradução simples da certidão de depósito, documento equivalente ou declaração conforme o caso.

Art. 23 A contar da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) da declaração de perda de prioridade corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante.

Art. 24 Se o depositante presente na petição de requerimento de entrada na fase nacional for distinto daquele que depositou o pedido anterior cuja prioridade estiver sendo reivindicada e não tiver sido apresentada a prova de seu direito e nem tiver sido apresentada declaração prevista no formulário de depósito internacional (PCT/RO/101 – Quadro VIII (iii)), deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização, acompanhado de tradução simples ou documento bilíngüe, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional, sob pena de perda da prioridade.

Da Procuração

Art. 25 Até 60 (sessenta) dias da data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional deverá ser apresentado o instrumento de procuração, sempre que o depositante for pessoa domiciliada no exterior ou quando o depositante, embora domiciliado no Brasil, não requerer a entrada na fase nacional pessoalmente, sob pena de arquivamento (Art. 216 § 2º da LPI).

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI do arquivamento da petição de requerimento de entrada na fase nacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante.

RESOLUÇÃO	Nº /2011	FL. 07
-----------	----------	--------

Da Cessão dos Direitos relativos ao Depósito do Pedido Internacional

Art. 26 Se tiver havido cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional e o documento comprobatório dessa cessão acompanhado de uma tradução simples não tiverem sido apresentados pelo depositante com os demais documentos relacionados à entrada na fase nacional, formular-se-á exigência para sua apresentação nos termos das normas nacionais vigentes, no prazo de 60 (sessenta) dias contado da notificação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), sob pena do pedido internacional ser retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI da retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante.

Da Retribuição Anual

Art. 27 As anuidades do pedido de patente são devidas a partir do início de terceiro ano da data do depósito do pedido internacional depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), devendo o pagamento das retribuições vencidas antes da apresentação da petição de requerimento de entrada na fase nacional serem efetuadas prazo de 3 (três) meses contados da data dessa apresentação (Art. 85 da LPI).

Art. 28 A falta de pagamento da retribuição anual nos termos do art 27 acarretará o arquivamento do pedido de patente.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI do arquivamento do pedido corre o prazo de 3 (três) meses para o depositante requerer a restauração, mediante pagamento de retribuição específica.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29 Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 30 Caso julgue indispensável, o INPI poderá solicitar, posteriormente, a tradução simples dos documentos correspondentes da fase internacional, exarados em idioma estrangeiro, aplicando-se, se couber, as disposições do Art. 46 do PCT.

Art. 31 As traduções simples mencionadas nessa norma deverão conter atestação do depositante ou seu representante legal, da sua fidelidade.

RESOLUÇÃO	Nº /2011	FL. 08
-----------	----------	--------

Art. 32 As formalidades do documento de cessão de direito de prioridade e de cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional apresentado antes da apresentação da petição de requerimento de entrada na fase nacional conforme art. 19 dessa resolução serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.

Art. 33 O Formulário instituído para a petição de requerimento de entrada na fase nacional de pedido de patente depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), Formulário modelo 1.03 – PCT segue o modelo em anexo.

Art. 34 O Relatório de Pesquisa Internacional, bem como a Opinião Escrita e o Relatório Preliminar Internacional sobre a Patenteabilidade, respectivamente Regras 43, 43 *bis* e 70 do RExec do PCT, tem caráter de subsídio (Art. 33 do PCT) ao exame do pedido de patente em fase nacional, no que concerne à decisão para concessão da patente.

Parágrafo Único – O Relatório de Pesquisa Internacional, a Opinião Escrita e o Relatório Preliminar Internacional sobre a Patenteabilidade poderão servir de base para a primeira ação na fase do exame nacional em relação aos pedido de patentes depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) que foram admitidos na fase nacional brasileira.

Art. 35 Prevaecem as leis e normas brasileiras e o Tratado de Cooperação em matéria de Patente (PCT), no que não foi disposto por essa resolução em sua esfera de competência.

Art. 36 Os valores de retribuição pelo custeio dos serviços prestados serão os da Tabela de Retribuições dos Serviços do INPI.

Art. 37 Serão divulgadas pela Revista da Propriedade Industrial (RPI) e no endereço eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (www.inpi.gov.br) as mudanças nas taxas internacionais e modificações no Regulamento de Execução do PCT.

Art. 38 Fica revogado o Ato Normativo nº 128, de 5 de março de 1997 e quaisquer outras eventuais disposições e contrário.

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Jorge de Paula Costa Ávila
Presidente