

Resolução INPI N° 187/08 de 23/09/2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA E OUTROS REGISTROS

Assunto: Normaliza os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 23 a 61 da Lei 11.484, de 31 de maio de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução normaliza os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedido de registro de topografias de circuitos integrados no INPI.

DOS REQUERENTES DO REGISTRO

Art. 2º Podem requerer registro das topografias de circuitos integrados as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado:

I - nacionais;

II - estrangeiras domiciliadas no Brasil;

III – domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou a pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou equivalentes; e

IV – requerentes de registro proveniente do exterior e depositado no Brasil, que tenham proteção às topografias de circuitos integrados assegurada por tratado em vigor no País.

§ 1º O registro poderá ser requerido em nome do próprio criador da topografia do circuito integrado, pelos seus herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário determinar que pertença a titularidade, dispensada a legalização consular dos documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

§ 2º O registro de topografia de circuito integrado criado conjuntamente por 2 (duas) ou mais pessoas poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para a ressalva dos respectivos direitos.

DOS PEDIDOS DE REGISTRO

Art. 3º O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia de circuito integrado a deverá ser apresentado através do Formulário Modelo I, instruído com os seguintes documentos:

I - descrição da topografia, com todos os elementos que a compõem, tais como: memórias, conversores e controladores, e o número de imagens que representam a configuração tridimensional da topografia de maneira ordenada;

II - imagens da topografia, apresentadas por meio de desenhos ou fotografias, em meios digitais óticos, essenciais para permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade;

III – descrição da função correspondente da topografia;

IV - apresentação do circuito integrado relativo à topografia requerida, em até 6 (seis) meses contados da data do depósito, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro;

V - declaração de exploração anterior da topografia, no Brasil ou no exterior, se houver, com a indicação da data do início da exploração;

VI - comprovante do pagamento da retribuição correspondente no valor vigente à data de apresentação do pedido de registro; e

VII - procuração, se for o caso.

§ 1º As imagens de que trata o inciso III poderão ser apresentadas da seguinte forma:

a) desenho nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações pertinentes a cada formato, que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado; ou

b) fotografias nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões e resoluções que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado;

§ 2º Quando o registro não for requerido pelo próprio criador da topografia, o requerimento deverá estar instruído com os documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

§ 3º Quando a topografia objeto de pedido de registro incorporar topografia de circuito integrado protegida por terceiros, o requerimento deverá estar instruído com a autorização do titular da topografia incorporada.

§ 4º O requerimento e qualquer documento que o instrua deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento, redigido em língua estrangeira, dispensada a legalização consular deste, deverá ser apresentada sua tradução pública juramentada.

DA DIVISÃO DO PEDIDO

Art. 4º Quando o pedido de registro da topografia de circuitos integrados não atender ao caput do Art. 31 da Lei 11.484, no que se refere a apenas uma topografia por pedido de registro, o depositante será notificado, por exigência formal, para dividir o pedido.

§ 1º Na ocasião do cumprimento de exigência a matéria dividida deverá ser subtraída do pedido original, de acordo com o disposto nos incisos I a VII do Art. 2º, e conter todos os elementos previstos nesse artigo.

§ 3º Deverá ser assinalado no formulário de depósito, no campo apropriado, quando se tratar de pedido decorrente de divisão, indicando o número e a data de depósito do pedido original.

§ 4º Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original.

§ 5º As publicações referentes às topografias de circuitos integrados indicarão tratar-se de pedido dividido.

DO SIGILO

Art. 5º A pedido do requerente, formulado no ato de depósito, no campo próprio do Formulário Modelo I, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data do depósito, após o que será dado prosseguimento ao exame do pedido.

§ 1º Durante o prazo de sigilo de que trata o caput, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser retirado, sem a produção de qualquer efeito, desde que o pedido de retirada seja apresentado pelo requerente ao INPI, em até 1 (um) mês antes do fim do prazo de sigilo, ficando a documentação correspondente à disposição no INPI para devolução ao requerente até o final desse prazo, após o que será ela destruída pelo INPI.

§ 2º O pedido de retirada deverá ser apresentado no Formulário Modelo II.

DO PROTOCOLO DOS PEDIDOS DE REGISTRO E DE PETIÇÕES

Art. 6º Os pedidos e as petições concernentes aos processos administrativos relativos à propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados deverão ser protocolizados nas recepções do INPI nos Estados ou entregues por via postal, com aviso de recebimento, à Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros/CGREG/DIREPRO, na sede do INPI, no Rio de

Janeiro.

§ 1º Os pedidos de registro e as petições entregues por via postal serão considerados protocolizados no INPI na data de postagem ou no 1º (primeiro) dia útil subsequente, caso a postagem tenha sido efetuada em dia de sábado, domingo ou feriado ou após o horário de encerramento das atividades de recepção na sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 2º A critério do interessado, poderá ser encaminhado juntamente com o pedido de registro ou com a petição entregues em via postal, envelope adicional, selado e endereçado à sede do INPI, no Rio de Janeiro, para fins de devolução ao interessado da 2ª (segunda) via do pedido ou da petição com o recibo do INPI, caso contrário, essa via permanecerá no INPI para devolução ao interessado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após o que será destruída pelo INPI.

DO EXAME

Art 7º Protocolizado o pedido de registro, será ele submetido a exame formal e, se devidamente instruído, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. O pedido de registro, ainda que devidamente instruído, que indicar data de início de exploração, no Brasil ou no exterior, anterior a 2 (dois) anos, contados da data de depósito, será definitivamente arquivado.

Art 8º Por ocasião do exame formal, poderão ser formuladas exigências, as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências satisfatoriamente pelo requerente, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

DA PUBLICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 9º A concessão do registro será publicada na Revista da Propriedade Industrial, expedindo-se o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro constará o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início da exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia de circuito integrado.

DA VIGÊNCIA

Art. 10º O registro da topografia de circuito integrado vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de depósito ou da data da 1ª (primeira) exploração da topografia do circuito integrado, no Brasil e no exterior, o que tiver ocorrido primeiro.

DA CESSÃO

Art. 11 O pedido de registro e o registro da topografia de circuito integrado poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

§ 1º No caso de cessão parcial, o documento de cessão deverá indicar o percentual correspondente.

§ 2º O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem como de 2 (duas) testemunhas, e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

Art. 12 O pedido de anotação de cessão deverá ser formulado através do Formulário Modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – documento de cessão;

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da cessão;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento desta última ou, ainda, declaração que está sendo requerida a 2ª (segunda) via.

IV – procuração, se for o caso.

DA ALTERAÇÃO DE NOME, DE SEDE OU DE ENDEREÇO

Art. 13 O pedido de alteração de nome, de sede ou de endereço da requerente do pedido de registro ou do titular do

registro da topografia de circuito integrado deverá ser formulado através do Formulário Modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – indicação da alteração havida;

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da alteração havida;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento deste última ou, ainda, declaração de que está sendo requerida a 2ª (segunda) via; e

IV – procuração, se for o caso.

DAS ANOTAÇÕES

Art. 14 O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão do pedido ou do registro da topografia de circuito integrado, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido de registro ou o registro da topografia de circuito integrado;

III – das alterações de nome, sede ou endereço do requerente do pedido de registro ou do titular do registro da topografia de circuito integrado.

Art. 15 As anotações do pedido de registro de topografia de circuito integrado produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial ou 60 (sessenta) dias após a data do protocolo do respectivo pedido de anotação, o que tiver ocorrido primeiro.

DA DESISTÊNCIA DO PEDIDO

Art. 16 A desistência do pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento antes da data de publicação da concessão do registro, mediante Formulário Modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.

§ 1º No caso de desistência apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para desistir, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da desistência será publicada na Revista da Propriedade Industrial.

DA RENÚNCIA DO REGISTRO

Art. 17 A renúncia ao registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento durante a vigência do registro, mediante requerimento próprio (Modelo II), redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.

§ 1º No caso de renúncia apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para renunciar, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da renúncia será publicada na Revista da Propriedade Industrial.

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 18 O registro de topografia de circuito integrado extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência; ou

II – pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressalvando o direito de terceiros.

Parágrafo único. No caso de renúncia do titular, considerar-se-á extinto o registro de topografia de circuito integrado na data de publicação do ato pelo INPI na Revista da Propriedade Industrial.

DO RECURSO

Art. 19 Salvo expressa disposição legal em contrário, dos atos do INPI cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação do ato.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade do INPI que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à decisão do Presidente do INPI.

§ 2º O recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento dos autos pela autoridade competente do INPI para a decisão.

§ 3º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

Art. 20 Interposto o recurso, os interessados serão notificados para oferecerem contra-razões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da interposição do recurso.

Art. 21 A autoridade competente do INPI para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

§ 1º Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame ao requerente do pedido de registro, este será notificado para que formule suas alegações antes da decisão do recurso.

§ 2º As alegações de que trata o inciso anterior deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação da notificação, por meio de petição, isenta do pagamento da retribuição.

Art. 22 A decisão do recurso encerra a instância administrativa.

Art. 23 Não se reconhecerá do recurso quanto interposto:

I – fora do prazo previsto no art. 19;

II – por pessoa sem legítimo interesse;

III – desacompanhado do comprovante de pagamento da retribuição correspondente; ou

IV – depois de encerrada a instância administrativa.

DA REVISÃO ADMINISTRATIVA

Art. 24 O INPI poderá rever de ofício o registro de topografia de circuito integrado concedido em desacordo com as disposições da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, desde que não ocorrida a preclusão administrativa.

Art. 25 O titular será notificado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação do ato.

Art. 26 Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, havendo ou não a manifestação do titular, o Presidente do INPI proferirá a decisão do processo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento dos autos, encerrando-se a instância administrativa.

Parágrafo único. O prazo mencionado no caput poderá ser se prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

Art. 27 O processo de revisão administrativa prosseguirá ainda que extinto o registro.

DA NULIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 28 A nulidade do registro de topografia de circuito integrado poderá ser declarada administrativamente pelo INPI, nos termos e prazos previstos na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 29 Os atos das partes nos processos administrativos, referente à propriedade industrial de topografia de circuitos integrados serão praticados pelo próprio interessado ou por seus procuradores devidamente habilitados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser apresentado em língua portuguesa e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

§ 2º O instrumento de procuração não apresentado no ato do depósito do pedido de registro ou do protocolo da petição, deverá ser apresentado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de depósito ou do protocolo da petição, independentemente de notificação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido ou da petição.

Art. 30 A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 31 Salvo expressa disposição em contrário, o prazo para a prática de atos pelos interessados será de 60 (sessenta) dias.

Art. 32 Não será conhecida a petição:

I – apresentada fora do prazo legal;

II – apresentada por pessoa sem legítimo interesse na relação processual; ou

III – desacompanhada do comprovante de pagamento da respectiva retribuição do valor vigente à data da sua apresentação ao INPI.

DOS PRAZOS

Art. 33 Os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após o seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por razão legítima.

Parágrafo único. Reconhecida a razão legítima, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI, na forma disciplinada pela Resolução/INPI nº 116, de 22 de dezembro de 2004.

Art. 34 Salvo expressa disposição legal em contrário, os prazos somente se iniciam no 1º (primeiro) dia útil após a publicação do ato na Revista da Propriedade Industrial.

Art. 35 Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial das topografias de circuitos integrados só produzem efeito a partir de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, ressalvados:

I – os atos que expressamente independem de notificação ou de publicação por força de lei;

II – as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III – os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA

Presidente

BRENO BELLO DE ALMEIDA NEVES

