

Ato Normativo 128/97



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL P R E S I D Ê N C I A

05/03/1997

ATO NORMATIVO Nº 128

Assunto: Dispõe sobre aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as disposições do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) às disposições da nova Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 (adiante LPI);

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as disposições do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) às situações em que o INPI é o órgão onde o pedido internacional é depositado, ou quando é designado ou eleito pelo depositante para processar seu pedido, com vistas à concessão da patente brasileira;

CONSIDERANDO que o processamento da fase final de um pedido internacional, depositado sob o PCT, observadas as disposições do Tratado, obedece à legislação, normas e procedimentos de cada país, no que se convencionou designar como "fase nacional do PCT";

CONSIDERANDO a necessidade de interpretar os dispositivos da legislação, procedimentos e normas internas brasileiras, no sentido de harmonizá-las com as disposições do regulamento de execução do PCT;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de exercer as opções que o PCT defere às repartições receptoras, designadas ou eleitas no campo específico de sua competência,

RESOLVE:

Estabelecer as seguintes normas de procedimentos:

TÍTULO I

DEPÓSITO DO PEDIDO INTERNACIONAL NO INPI

(capítulo único)

1. O INPI é a Repartição receptora no Brasil dos pedidos internacionais para as várias modalidades de privilégio de invenção e de modelo de utilidade, de depositantes para tanto habilitados na forma definida no art. 9º do PCT e regra 18 do seu regulamento.

2. Os pedidos internacionais serão depositados exclusivamente no INPI, no Rio de Janeiro, que se incumbirá de enviá-los ao Escritório Internacional e à Administração encarregada da pesquisa Internacional.

3. O depósito de um pedido internacional implica no pagamento das taxas internacionais (taxa básica, taxa de designação e taxa de pesquisa) e da retribuição de tramitação do pedido, constantes da tabela específica.

3.1 A taxa básica e a taxa de pesquisa quando não recolhidas no ato da entrega do pedido deverão ser pagas dentro de um mês, contados da data do recebimento do pedido internacional.

3.2 A taxa de designação quando não recolhida no ato da entrega do pedido deverá ser paga:

a) para pedidos com reivindicação de prioridade, dentro de um ano contado a partir da data de prioridade ou dentro de um mês contado da data do recebimento do pedido, o que expirar mais tarde.

b) para pedidos sem reivindicação de prioridade, dentro de um ano contado a partir da data do recebimento do pedido.

3.3 A retribuição de tramitação deverá ser recolhida no ato da entrega do pedido.

3.4 Caso o depositante exerça a faculdade prevista na regra 4.9 (b) do regulamento do PCT no tocante a designações adicionais, deverá dentro do prazo de 15 meses contados da data da prioridade reivindicada ou da data do recebimento do pedido quando não houver reivindicação de prioridade :

- apresentar uma declaração confirmando as designações;

- efetuar o pagamento das taxas de designação; e

- efetuar o pagamento da taxa de confirmação

3.5 Quando o depositante dentro dos prazos previstos nos itens 3.1 a 3.3 deixar de efetuar quaisquer dos pagamentos cabíveis, o INPI solicitará que tal pagamento seja efetuado no prazo de 30 dias sob pena da retirada do pedido ou da retirada da designação de qualquer Estado de acordo com o art. 14.3 do PCT .[A1]

3.5.1 O pagamento das taxas efetuado segundo este item sujeitará o depositante a uma retribuição adicional conforme valor a seguir indicado, respeitado o limite máximo correspondente ao valor da taxa básica:

a) 50% do montante correspondente as taxas especificadas na solicitação; ou

b) se o montante calculado segundo item anterior for de valor inferior à retribuição de tramitação, o valor desta retribuição.

3.6 Os pagamentos das taxas previstas, exceto a de tramitação, não efetuados no ato da entrega do pedido estarão sujeitos ao reajustes que venham a ocorrer exceto quando o pagamento for efetuado dentro do prazo de um mês da data do recebimento do pedido.

3.7 À retribuição será acrescida a importância correspondente aos ônus cambiais sendo ainda verificado o recolhimento dos encargos tributários eventualmente exigidos para efetuar a remessa das taxas internacionais.

3.8 As taxas internacionais terão seu valor convertido em real ao câmbio do dia do pagamento, pagáveis em reais.

4. O pedido internacional deve ser depositado mediante requerimento próprio (no idioma - inglês - regra 12 do regulamento do PCT), em um original e duas cópias para tramitação internacional, sendo facultado ao interessado a apresentação de uma cópia adicional para uso próprio.

5. O pedido deve observar as prescrições do PCT e de seu regulamento.

5.1 A data do recebimento do pedido será consignada no requerimento. Caso o pedido não satisfaça às prescrições do Artigo 11 do PCT, o INPI notificará o depositante, concedendo prazo para que ele efetue as correções necessárias.

5.1.1 A data de depósito internacional será a data do recebimento do pedido regular, na forma do Artigo 11 do PCT ou, em caso de ser exigida qualquer correção, a data do recebimento desta correção.

5.1.2 Não satisfeitas tais exigências no prazo designado, o INPI notificará ao depositante que seu pedido foi rejeitado.

5.2 Caso o INPI constate, após a atribuição da data do depósito internacional, que as disposições do art. 14.1 do PCT não foram satisfeitas, concederá prazo para que se efetuem as correções necessárias.

5.2.1 Não satisfeitas tais exigências no prazo designado, o INPI notificará aos depositantes e ao Escritório Internacional que o seu pedido foi considerado retirado.

5.3 Se o INPI após a data do depósito constatar a falta de qualquer desenho indicado no pedido, notificará o depositante para que o apresente no prazo designado.

5.3.1 Caso os desenhos faltantes sejam entregues no prazo designado, a data do depósito será alterada para a desta entrega.

5.3.2 Não sendo atendida a notificação, as referências aos desenhos não serão consideradas.

5.4 Caso a apresentação do documento que constitua o pedido internacional, emendas ou qualquer outro documento tenha sido feita por telex, telegrama ou fac-símile endereçado para a Diretoria de Patentes do INPI, o depositante terá 14 (quatorze) dias para submeter ao INPI os documentos definitivos através de uma carta de acompanhamento identificando a transmissão anterior, sob pena de tais documentos não serem considerados (regra 92.4 do regulamento do PCT).

5.4.1 A apresentação de documento prevista neste item será admitida em relação aos seus efeitos, se efetuada dentro do período de funcionamento normal do protocolo do INPI - Rio de Janeiro, sob pena de data de seu recebimento ser considerada como a do primeiro dia útil subsequente.

5.5 No caso de o INPI constatar, dentro de quatro meses da data do depósito internacional, que as disposições do art. 11.1 (I) a (III) do PCT não foram atendidas, notificará ao depositante de que o seu pedido foi considerado retirado.

5.6 O depositante poderá solicitar que o Escritório Internacional encaminhe às Repartições designadas a documentação de seu pedido para que exerça o direito de pedir a revisão, junto àquelas Repartições, da decisão do INPI de rejeitar ou retirar o pedido internacional, de acordo com o artigo 25 e regra 51 do regulamento do PCT.

5.7 Todos os documentos recebidos pelo INPI, mesmo os referentes a pedidos rejeitados ou retirados, serão transmitidos ao Escritório Internacional.

6. O depósito poderá ser feito diretamente pelo interessado, ou por procurador, observado o disposto na regra 90 do regulamento do PCT.

6.1 Se o requerimento for assinado pelo depositante, ou vários depositantes, a procuração, sendo o caso, será passada, de preferência, no próprio requerimento em local apropriado.

6.2 Se o requerimento for assinado pelo procurador, será necessária uma procuração em separado, que pode ser na forma do modelo sugerido pelo Escritório internacional, o qual pode ser obtido no INPI.

TÍTULO II

DO BRASIL COMO ESTADO DESIGNADO OU ELEITO

CAPÍTULO I

DA NATUREZA DOS PRIVILÉGIOS

7. Os pedidos internacionais que designarem ou elegerem o Brasil poderão pretender a concessão de patentes de invenção ou modelo de utilidade.

7.1 Cada pedido só poderá corresponder a uma natureza de privilégio.

CAPÍTULO II

EFEITOS DO DEPÓSITO E DA PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL

8. As datas de depósito internacional e da 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).

CAPÍTULO III

DAS DATAS, PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO EM

CASO DE DESIGNAÇÃO

9. Sendo o Brasil designado, apresentar, em até 20 (vinte) meses a contar da data da prioridade, texto em língua vernácula do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver) e, se houver, das emendas e da declaração previstas no art. 19 do PCT, acompanhado de documento

que identifique os dados essenciais do pedido internacional, com nomeação dos inventores, além do comprovante do pagamento da retribuição devida.

9.1 O documento de identificação acima referido poderá ser o formulário anexo à presente.

9.2 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula pelo menos um quadro reivindicatório (art. 19 do PCT) ou o relatório descritivo, o pedido será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado.

9.2.1 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula qualquer outro dos documentos enumerados no item 9, será formulada solicitação para que o depositante o apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação, sob pena de, no caso da declaração ser ela desconsiderada e, nos demais casos, ser o pedido considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer, em 60 (sessenta) dias, o desarquivamento, mediante a apresentação do documento em questão.

9.3 Caso não tenha ocorrido a comunicação prevista no art. 20 do PCT, o depositante deverá apresentar tal documentação no prazo de 60 (sessenta) dias da informação pelo INPI, da ausência de tal comunicação, permanecendo pendente o início do processamento da fase nacional, não apresentada a documentação no prazo previsto e não recebida a comunicação conforme o art. 20 do PCT nesse interim, o pedido será considerado rejeitado em relação ao Brasil, sendo arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer em 60 (sessenta) dias o desarquivamento mediante a apresentação do documento em questão.

10. A faculdade de emenda prevista no art. 28 do PCT e regra 52 de seu regulamento poderá ser exercida:

a) dentro de 60 (sessenta) dias do prazo estipulado no art. 22.1 do PCT.

b) se a comunicação que prevê o art. 20 do PCT não for feita ao INPI pelo Escritório Internacional até a expiração do prazo do art. 20.1 do PCT, dentro de 4 meses deste prazo; ou

c) em qualquer hipótese, até o pedido de exame.

CAPÍTULO IV

DAS DATAS, PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO EM CASO DE ELEIÇÃO

11. Tendo ocorrido a eleição do Brasil, antes da expiração do 19º (décimo nono) mês a contar da data da prioridade (art. 39.1 (a) do PCT), apresentar dentro do prazo de 30 (trinta) meses da data da prioridade, a documentação referida, no item 9 desta resolução, sendo que:

a) será exigida a apresentação em língua vernácula de qualquer folha de substituição mencionada na regra 70.16 do regulamento 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 língua vernácula de qualquer emenda segundo o art. 19 do PCT só será devida se aquela emenda foi anexada ao referido relatório.

c) tradução para o inglês do relatório de exame preliminar internacional, no caso de não ter sido efetuada a comunicação segundo o art. 36.3 a e regra 72.1 do regulamento do PCT, facultada sua apresentação em língua vernácula.

12. Aplicar-se-á em relação à documentação exigida para a entrada nas fase nacional as disposições quanto à sua apresentação nos termos dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

13. A faculdade de emenda prevista no art. 41 do PCT poderá ser exercida:

a) dentro de 60 (sessenta) dias do prazo estipulado no art. 39.1.a do PCT;

b) se a transmissão do relatório de exame preliminar internacional conforme o art. 36.1 do PCT não tenha sido efetuada até a expiração do prazo previsto no art. 39.1a do PCT, dentro de 4 meses após a expiração desse prazo; ou

c) em qualquer hipótese, até o pedido de exame.

14. Qualquer eleição realizada após o 19º mês a contar da data da prioridade não produzirá no tocante ao Brasil, qualquer efeito em relação à aplicação dos prazos previsto pelo capítulo II do PCT no que se refere ao

processamento nacional.

15. Tendo ocorrido a retirada do pedido de exame preliminar internacional ou da eleição do Brasil, ou tendo sido considerado não apresentado o pedido de exame preliminar internacional segundo as disposições do PCT e não tendo sido iniciada a fase nacional no prazo do art. 22 do PCT, o pedido internacional será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado.

CAPÍTULO V

A ENTREGA DO PEDIDO E SUA RENUMERAÇÃO

16. O pedido depositado sob o PCT poderá ser encaminhado à Recepção do INPI no Rio de Janeiro, Delegacias, ou órgãos estaduais representantes do INPI juntamente com a guia de recolhimento da retribuição devida.

16.1 O documento de identificação, o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo, os eventuais desenhos, assim como as emendas e substituições previstas pelo PCT deverão ser acompanhados no mínimo de duas e no máximo de quatro cópias facultada a apresentação das mesmas, quando não efetuada por ocasião da entrada na fase nacional em 60 (sessenta) dias de tal data, independentemente de notificação.

16.2 A guia deverá ser apresentada conforme as normas pertinentes, relativas ao pedido nacionais, devendo figurar na linha destinada à especificação do serviço os dizeres "fase Nacional PCT nº ..."

17. Uma vez entregue o pedido na Recepção do INPI, esta procederá de acordo com as normas relativas aos pedidos nacionais, porém efetuando apenas uma verificação sumária da documentação, conferindo uma data de simples recebimento.

18. O pedido submetido a exame formal preliminar pelo setor competente do INPI, o qual, estando o pedido conforme, protocola a sua entrega mediante numeração mecânica, da mesma forma que com relação a um pedido nacional, prevalecendo, no entanto, como data do depósito, a data do depósito internacional

19. O número atribuído pelo INPI, na forma indicada no item anterior, passa a prevalecer para todos os efeitos nacionais do pedido, deixando de ter qualquer efeito o número do pedido internacional, a não ser como referência.

20. O número a ser atribuído ao pedido, na fase nacional, subordina-se à data do pedido internacional, a saber :

a) sendo o pedido entregue no mesmo ano do depósito internacional, o número do pedido na fase nacional será o que lhe corresponder normalmente na da entrega no INPI ou;

b) sendo o pedido entregue no ano posterior ao do depósito internacional, o número do pedido na fase nacional será o número imediatamente seguinte ao último da respectiva natureza do ano em que foi feita o depósito internacional.

21. À apresentação de qualquer documentação, além do encaminhamento do pedido para a fase nacional, corresponderá uma nova petição e retribuição, de acordo com as normas pertinentes.

CAPÍTULO VI

DA PUBLICAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PEDIDO

NA FASE NACIONAL

22. Uma vez recebido na fase nacional, o pedido será divulgado em língua vernácula.

22.1 A publicação do recebimento do pedido na fase nacional fará referência além do número recebido na fase nacional, ao número e data do pedido internacional, ao número e data de publicação internacional.

22.2 Na capa do folheto do pedido em língua vernácula deve figurar além do número recebido na fase nacional, a data e o número da publicação internacional, a data do recebimento do pedido na fase nacional, bem como o número e a data do pedido internacional.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

23. O pedido de exame a que se refere o art. 33 da LPI poderá ser formulada dentro de 36 meses da data do depósito internacional ou dentro de 60 (sessenta) dias da entrada na fase nacional, o que expirar mais tarde.

24. Sempre que for reivindicada a prioridade unionista de depósito anterior e na falta de apresentação do documento de prioridade ao Escritório internacional (regra 17 (i) (a) e (b) do regulamento do PCT), a reivindicação de prioridade deixará de ser considerada no que se refere ao Brasil.

25. Sempre que for reivindicada prioridade unionista de depósito anterior e tendo sido apresentado o documento de prioridade ao Escritório Internacional, na forma prevista no PCT, deverá ser apresentada tradução simples da certidão de depósito, declaração ou documento equivalente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

25.1 Quando os dados identificadores dos pedidos constantes da certidão de depósito ou documento equivalente estiverem conforme os do requerimento de entrada na fase nacional (formulário modelo 1.03), poderá ser feita declaração no respectivo formulário de depósito, ou em apartado, no prazo previsto no § 4º do art. 16 da LPI, com os mesmos efeitos da tradução simples prevista no § 2º do art. 16 da LPI.

26. Até 60 (sessenta) dias da data de entrada na fase nacional, deverá ser apresentada a procuração, sempre que o titular do pedido de patente, for de pessoa domiciliada no estrangeiro, ou quando o titular, do pedido de patente, domiciliado no país, não requerer pessoalmente.

27. Se o depositante do pedido internacional for diferente daquele que depositou o pedido anterior cuja prioridade estiver sendo reivindicada e não tiver sido apresentada a prova de seu direito, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização e acompanhado de tradução simples ou documento bilingüe.

27.1 As formalidades do documento de cessão serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.

27.2 Presume-se cedido o direito ao depósito e ao direito de prioridade em caso de pedidos de patente cujo depositante seja empregador ou contratante do inventor, desde que apresentado o documento comprobatório de tal relação e da cessão dos inventos futuros, ou documento equivalente.

28. A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no art. 16 da LPI acarretará a perda de prioridade, salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa, aplicando-se o disposto no art. 221 da LPI.

29. Se tiver havido cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional e o documento comprobatório e seu texto em língua vernácula não tiverem sido apresentados pelo depositante com os demais documentos relativos à entrada na fase nacional, constando a indicação da cessão na documentação da fase internacional, o INPI, após o pedido de exame, formulará exigência para sua apresentação nos termos da legislação nacional.

29.1 Não havendo qualquer indicação na documentação da fase internacional quanto à cessão, o depositante terá um prazo de 60 (sessenta) dias após a expiração dos prazos dos arts. 22 e 39 do PCT, independentemente de qualquer solicitação, para sua apresentação ou arguição de justa causa, na forma do art. 221 da LPI, permanecendo pendente o início do processamento da fase nacional.

29.1.1 Não apresentada a documentação no prazo previsto e não recebida comunicação específica do Escritório Internacional nesse ínterim, pedido será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer em 60 (sessenta) dias o desarquivamento mediante a apresentação do documento em questão.

30. Caso o depositante deseje solicitar ao INPI a revisão das decisões da Repartição receptora ou do Escritório Internacional, de acordo com o art. 25 do PCT, deverá apresentar tanto o pedido internacional quanto a sua documentação complementar em língua vernácula, acompanhado da respectiva retribuição, dentro de dois meses da notificação da decisão em causa (regra 51 do regulamento do PCT).

30.1 Se o INPI julgar que a decisão da Repartição receptora ou do Escritório internacional não foi justificada, notificará o Escritório Internacional para que se prossiga o processamento do pedido internacional, para que tenha os efeitos no que concerne ao Brasil.

31. As anuidades do pedido de patente são devidas a partir do início do terceiro ano do depósito internacional, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional,

serem efetuadas no prazo de 3 (três) meses dessa data.

32. Caso julgue indispensável, o INPI poderá solicitar, posteriormente, a tradução simples dos documentos correspondentes da fase internacional, exarados em língua estrangeira, aplicando-se, se couber, as disposições da art. 46 do PCT.

33. O relatório de pesquisa internacional, bem como o exame preliminar internacional, tem o caráter de mero subsídio no que concerne à decisão do respectivo pedido de patente.

34. Prevalecem as leis e normas brasileiras e o PCT, no que não foi disposto por esta resolução em sua esfera de competência.

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

35.1 Serão divulgadas pela Revista da Propriedade Industrial as mudanças nas taxas internacionais e modificações do regulamento do PCT.

36. Este Ato Normativo entra em vigor em 15 de maio de 1997, revogada a Resolução 037 de 12/11/92 e quaisquer outras eventuais disposições em contrário.

AMÉRICO PUPPIN

Presidente