



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

RESOLUÇÃO

18/03/2013

PRESIDÊNCIA

Nº 77/2013

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 às 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 e o DIRETOR DE PATENTES, no uso das suas atribuições regimentais,

RESOLVEM:

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 às 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.

§ 1º Entende-se por Organismo designado o Organismo nacional do Estado, no caso o Brasil, designado pelo depositante segundo o Capítulo I do PCT – Pedido Internacional e Pesquisa Internacional; e

§ 2º Entende-se por Organismo eleito o Organismo nacional do Estado, no caso o Brasil, eleito pelo depositante de acordo com o Capítulo II do PCT – Exame Preliminar Internacional.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 02
-----------	------------	--------

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

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 (Arts. 11.3 e 29.1 do PCT).

Art. 5º Sendo o Brasil designado, o depositante deverá apresentar em até 30 (trinta) meses contados da data de prioridade, o texto em português, adaptado à norma vigente, do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e, se houver, listagem de seqüência biológicas e desenhos); 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 à 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 FQ 003 – “PCT Entrada na Fase Nacional”

§ 3º Os dados essenciais são os presentes nos quadros do formulário FQ 003 – “PCT Entrada na Fase Nacional”.

§ 4º Entende-se por data de prioridade, para fins de cálculo de prazo de 30 (trinta) meses, a que se refere o *caput*, nos termos do Art. 2º xi do PCT:

(a) se o pedido internacional comportar uma reivindicação de prioridade segundo o Art. 8º do PCT, a data do depósito do pedido cuja prioridade for assim reivindicada; e

(b) se o pedido internacional comportar várias reivindicações de prioridade segundo o Art. 8º do PCT, a data do depósito do pedido mais antigo cuja prioridade for assim reivindicada.

§ 5º Quando o pedido internacional de patente não comportar qualquer reivindicação de prioridade, segundo o Art. 8º do PCT, o prazo de 30 (trinta) meses a que se refere o *caput* iniciar-se-á na data do depósito internacional do pedido.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 03
-----------	------------	--------

Art. 6º A entrada na fase nacional só será aceita se depositante apresentar pelo menos o quadro reivindicatório completo traduzido para o português. Caso contrário, o pedido internacional será considerado retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único – A contar da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Art. 7º Caso o depositante deixe de apresentar em português qualquer dos outros documentos enumerados no art. 5º desta Resolução, além do quadro reivindicatório completo, será formulada exigência para que o depositante os apresente no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação dessa exigência na RPI, sob pena de a 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, conforme Art. 212 da LPI.

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

Art. 9º Sendo o Brasil eleito, antes da expiração do 22º (vigésimo segundo) mês a contar da data de prioridade ou de 3 (três) meses a contar da data da transmissão ao depositante do Relatório de Pesquisa Internacional ou da Opinião Escrita emitidos pela Autoridade Internacional de Pesquisa, aplicando-se o prazo que expirar mais tarde (Regra 54 bis (1) do Regulamento de Execução do PCT - RExec do PCT), o depositante deverá apresentar em até 30 (trinta) meses contados da referida data de prioridade, a documentação mencionada no art. 5º desta Resolução, sendo que:

- (a) será exigida a apresentação em português de qualquer folha de substituição mencionada na Regra 70.16 do RExec do PCT que for anexada ao relatório de exame preliminar internacional;
- (b) para os fins do Art. 39.1 do PCT, nos casos 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 de exame preliminar internacional; e

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 04
-----------	------------	--------

(c) será exigida tradução simples para a língua inglesa ou portuguesa 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.

Art. 10 Aplicar-se-ão 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 arts 5º, 6º e 7º desta Resolução.

Parágrafo Único – Entende-se por data de prioridade para fins de cálculo de prazo de 30 (trinta) meses no caso de eleição do Brasil, o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 5º desta Resolução.

Art. 11 As modificações (Art. 32 da LPI) do relatório descritivo, reivindicações, listagem de seqüência biológicas e desenhos, junto ao Organismo Designado (Art. 28 do PCT) ou Eleito (Art. 41 do PCT) poderão ser efetuadas 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 e Art. 50 inciso III da LPI.

DO RESTABELECIMENTO DE DIREITO PARA ENTRADA NA FASE NACIONAL DO PCT

Art. 12 Quando não observado pelo depositante o prazo estabelecido no *caput* dos arts. 5º e 9º desta Resolução, conforme Regra 49.6 do RExec do PCT o depositante deve requerer o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional, no ato da apresentação do requerimento para entrada na fase nacional, através de item próprio no formulário FQ 003 – “PCT Entrada na Fase Nacional”, instruído com a documentação comprobatória dos fatos, conforme alegado, de que a falta de execução dos atos, em relação ao prazo, foi involuntária ou que ocorreu apesar de terem sido tomadas as precauções exigidas pelas circunstâncias, acompanhado da retribuição correspondente e dos demais documentos legalmente exigíveis.

§ 1º Reputa-se falta involuntária aquela alheia à vontade do depositante, sem caráter deliberado ou intencional cuja ocorrência decorre de razões que não dependem de sua vontade.

§ 2º Reputam-se precauções exigidas pelas circunstâncias os esforços cuidadosos, sérios e constantes, que devem ser tomados pelo depositante no que se referem aos atos a serem praticados.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 05
-----------	------------	--------

§ 3º O prazo para entrada na fase nacional, dos pedidos internacionais de patentes referidos no *caput* é de 2 (dois) meses, contados da data da cessação do motivo que impediu a observância do prazo previsto nos Arts. 22 ou 39 do PCT, ou de 12 (doze) meses, contados da data de expiração do prazo previsto no mesmo artigo do PCT, o que expirar primeiro.

Art. 13 A inobservância do prazo previsto no § 3º do art. 12 desta Resolução implica na retirada do pedido internacional de patente no Brasil, nos termos do Art. 24 (1) iii do PCT.

Parágrafo Único – A contar da data de publicação na RPI da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Art. 14 Apresentado o requerimento de restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT no prazo previsto no § 3º do art. 12 desta Resolução será ele submetido a exame e, se devidamente instruído e comprovados os fatos alegados pelo depositante, será o requerimento de restabelecimento deferido pelo INPI, dando-se prosseguimento à fase nacional do pedido internacional de patente.

Art. 15 Quando o requerimento de restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT apresentado no prazo previsto no § 3º do art. 12 desta Resolução não estiver devidamente instruído ou os fatos alegados pelo depositante, não se encontrarem devidamente comprovados, será o requerimento de restabelecimento indeferido.

Parágrafo Único – A contar da data de publicação na RPI da notificação do indeferimento do restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Art. 16 Não sendo interposto recurso no prazo do previsto no parágrafo único do art. 15 desta Resolução ou quando interposto o recurso contra o indeferimento do requerimento de restabelecimento de direito para entrada na fase nacional o mesmo não for provido, retira-se o pedido internacional de patente no Brasil, nos termos do Art. 24 (1) iii do PCT.

Parágrafo Único – A contar da data de publicação na RPI da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

DA ENTREGA DO PEDIDO E SUA RENUMERAÇÃO

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 06
-----------	------------	--------

Art. 17 O pedido depositado nos termos do PCT deverá ser apresentado, 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.

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

§ 2º Efetuada a apresentação por via postal, caso tenham sido enviada via complementar, para retorno ao depositante, deverá ele enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para retorno da via complementar pelo correio, sem responsabilidade por parte do INPI quanto a extravios. Na falta de tal envelope endereçado e selado, ficará tal via complementar à disposição do depositante, no INPI, no Rio de Janeiro.

§ 3º Caso não seja retirada a via complementar, disponível segundo § 2º do presente artigo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de apresentação das vias, a documentação será descartada pelo INPI após notificação na RPI.

Art. 18 O formulário FQ 003, o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo, e, se houver, a listagem de seqüência biológicas e os desenhos, assim como as emendas e substituições previstas pelo PCT deverão ser apresentadas no mínimo de duas e no máximo de três vias, se o depositante apresentar a via complementar para si próprio, conforme disciplinado nos arts. 5º ou 9º desta Resolução.

Parágrafo Único – Quando a documentação relativa ao requerimento de entrada na fase nacional for apresentada no formato eletrônico, o mesmo deverá ser realizado segundo a regulamentação específica para tal formato.

Art. 19 A guia de comprovação de recolhimento da retribuição devida (GRU) deverá ser apresentada conforme as mesmas normas relativas ao pedido de patente nacional.

Art. 20 Aplicar-se-ão as normas vigentes para os procedimentos de apresentação da listagem de seqüência biológicas.

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

Art. 21 Uma vez entregue o pedido na Recepção do INPI realizar-se-á a verificação sumária da documentação, de acordo com as normas vigentes, para atribuir a data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 07
-----------	------------	--------

Art. 22 Estando o pedido em conformidade após a realização da verificação da documentação pela unidade competente, conforme o disposto no art. 21 desta Resolução, atribui-se sua numeração de acordo com as normas vigentes.

DA NOTIFICAÇÃO DA ENTRADA NA FASE NACIONAL

Art. 23 A notificação da entrada na fase nacional ocorrerá na 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, a data de depósito do pedido, os dados da prioridade unionista, o número do pedido internacional, depositado nos termos do PCT e sua data de depósito, o número e data da publicação internacional, o título, o nome do depositante, do inventor e do procurador, a classificação internacional atribuída ao pedido internacional de patente e a data da entrada na fase nacional.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Do Pedido de Exame

Art. 24 O requerimento de exame do pedido internacional de patente a que se refere o Art. 33 da LPI deverá ser formulado até 36 (trinta e seis) meses a contar da data de depósito internacional, sob pena de arquivamento do pedido.

Parágrafo único – O pedido poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação de arquivamento publicada na RPI, conforme o parágrafo único do Art. 33 da LPI.

Da Prioridade Unionista

Art. 25 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 (OMPI), conforme Regra 17.1 (a), (b) e (b-*bis*) do RExec do PCT, o depositante deverá apresentar tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente (por exemplo, formulário PCT/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.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 08
-----------	------------	--------

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 quanto à fidelidade contendo dados identificadores do pedido, não sendo necessário apresentar a tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente.

Art. 26 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 (OMPI), conforme Regra 17.1 (c) do RExec do PCT, o depositante deverá apresentar o documento de prioridade ao INPI em até 60 (sessenta) dias contados da data de entrega da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

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

Art. 27 Não será declarada perda de prioridade para os casos consoante Regra 17.1 (d) do RExec do PCT se a certidão de depósito ou documento equivalente puder ser obtido junto à biblioteca digital da OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Art. 28 Se o depositante constante da petição de requerimento de entrada na fase nacional for distinto daquele que depositou o pedido anterior cuja prioridade estiver sendo reivindicada ou realizada declaração 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 bilíngue, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de entrega da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

Art. 29 A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no Art. 16 da LPI, consoante o disposto nos arts. 25 a 28 desta Resolução, 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.

Art. 30 A contar da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) da notificação de perda de prioridade corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 09
-----------	------------	--------

Da Procuração

Art. 31 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.

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, conforme Art. 212 da LPI.

Da Cessão dos Direitos relativos ao Depósito do Pedido Internacional

Art. 32 Se tiver havido cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional e se esta cessão não tiver sido regularizada ainda na fase internacional, o documento comprobatório dessa cessão acompanhado de uma tradução simples deve ser apresentado pelo depositante quando da entrega do requerimento para entrada na fase nacional. Caso contrário, 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 considerado retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único – A contar da data de publicação na RPI da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Da Retribuição Anual

Art. 33 As anuidades do pedido de patente são devidas a partir do início do 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 ser efetuado no prazo de 3 (três) meses contados da data dessa apresentação (Art. 85 da LPI).

Art. 34 A falta de pagamento da retribuição anual nos termos do art. 33 desta Resolução acarretará o arquivamento do pedido de patente.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 10
-----------	------------	--------

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35 Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 36 Caso julgue indispensável, o INPI poderá solicitar, posteriormente, a tradução simples dos documentos em idioma estrangeiro correspondentes à fase internacional, aplicando-se, se couber, as disposições do Art. 46 do PCT.

Art. 37 As traduções simples mencionadas nesta norma deverão conter declaração de sua fidelidade pelo depositante ou seu representante legal, sob pena da tradução não ser válida.

Art. 38 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. 23 desta Resolução serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.

Art. 39 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, ou documento equivalente.

Art. 40 O Formulário modelo FQ 003 – “PCT Entrada na Fase Nacional” instituído para a petição de requerimento de entrada na fase nacional de pedido de patente depositado nos termos do PCT, segue modelo em anexo.

Parágrafo Único – O depositante poderá, quando da apresentação do requerimento de entrada na fase nacional, no formulário definido no *caput* deste artigo, para efeito do Art. 12 da LPI, consoante a Declaração relativa a divulgações não prejudiciais ou exceções à falta de novidade (Quadro VIII (v) do formulário PCT/RO/101), conforme o Art. 27 do PCT e as Regras 4.17 (v) e 51 bis 1 (a) (v) do RExec do PCT, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação feita pelo inventor.

RESOLUÇÃO	Nº 77/2013	FL. 11
-----------	------------	--------

Art. 41 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, têm 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.

Art. 42 Prevalecem as leis e normas brasileiras e o Tratado de Cooperação em matéria de Patente (PCT), no que não foi disposto por esta Resolução em sua esfera de competência.

Art. 43 Os valores de retribuição pelo custeio dos serviços prestados serão os da Tabela de Retribuições dos Serviços do INPI.

Art. 44 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 RExec do PCT.

Art. 45 Os prazos referidos nessa Resolução computar-se-ão na forma da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Art. 46 Aplica-se esta Resolução aos pedidos internacionais de patente, que se encontrarem em andamento da data da sua publicação no Diário Oficial da União.

Art. 47 Ficam revogados o Ato Normativo nº 128, de 5 de março de 1997, a Resolução INPI nº 254, de 13 de julho de 2010 e quaisquer outras eventuais disposições em contrário.

Art. 48 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Jorge de Paula Costa Ávila
Presidente

Julio César C B Reis Moreira
Diretor de Patentes