

Ato Normativo 126/96



**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 126/96

Assunto : Regulamenta o procedimento de depósito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279/96.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INPI, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996, determina, em seu artigo 243, que seus artigos 230 e 231 têm vigência imediata;

CONSIDERANDO que relativamente à concessão de patentes, entre outros, permanecem em vigor todos os dispositivos da Lei no. 5772/71, pelo prazo de um ano, a contar da data da nova Lei; e

CONSIDERANDO que tais dispositivos legais se aplicam inclusive a pedidos em andamento, depositados sob a vigência da Lei no. 5772/71, e que o objeto de proteção não pode vir a ter diferentes datas de proteção, pela diversidade de privilégios concedidos, com base em um mesmo e único depósito,

RESOLVE:

1. Regulamentar o procedimento de depósito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei no. 9.279/96, conforme a seguir disciplinado:

DO DEPÓSITO

2. Todos os pedidos serão apresentados de acordo com o artigo 14 da Lei no. 5772/71, acompanhados de requerimento próprio, conforme modelo em anexo, e de declaração de o objeto do pedido não ter sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do depositante ou por terceiro, com seu consentimento, até a data do depósito.

2.1. Na hipótese de já haver sido concedida patente para o primeiro depósito no exterior quando do depósito no País, com base no artigo 230, poderá o depositante, no próprio ato do depósito, juntar a documentação pertinente, conforme item 11 do presente.

3. No caso de pedido já depositado no País, nos termos da Lei no. 5772/71, com base em um primeiro pedido depositado no exterior, e cujo processo esteja em andamento, será admitida, para os fins do artigo 230, parágrafo 5o. , uma declaração do depositante desistindo do processamento do pedido em andamento, aproveitando-se os documentos que o integram, sem prejuízo da apresentação dos documentos mencionados no item 2, acima.

3.1. Se o pedido reivindicar matéria distinta daquela constante do pedido ou patente correspondente ao primeiro depósito no exterior, poderá o depositante apresentar alterações para adequar o novo pedido, tornando-o conforme àquele primeiro pedido ou sua patente.

3.2. A cada pedido depositado com fundamento no artigo 230 deverá corresponder um único pedido depositado ou patente concedida no exterior, não se admitindo prioridades ou depósitos originais múltiplos, e devendo os pedidos em andamento no País ser adaptados quando do novo depósito com base no referido artigo 230.

3.3. Os pedidos depositados com base no artigo 70.8 do Acordo de Aspectos de Propriedade Intelectual

relacionados com o comércio (TRIPs), conforme Dec. no. 1.355, de 31.12.1994, poderão ser transformados na forma dos itens acima.

4. Os pedidos internacionais, depositados através do PCT com base em depósito anterior no exterior, nos quais o Brasil seja designado ou eleito, poderão fazer uso do direito e da faculdade prevista no artigo 230, desde que dada a entrada na fase nacional durante o período de vigência do artigo 230 - independentemente da data prevista naquele tratado para tal - e respeitado o disposto neste Ato Normativo quanto aos requisitos e documentos de depósito.

4.1. O depositante terá até 90 (noventa) dias para a apresentação da documentação, após ter-se ela tornado disponível.

5. Se o pedido for de nacional ou domiciliado no País, o depositante deverá apresentar declaração da data de divulgação do invento, acompanhada dos elementos probatórios, se houver, sem prejuízo dos demais documentos pertinentes, previstos no item 2 do presente.

6. Para um único pedido ou patente originalmente depositado no exterior, que inclua tanto matéria passível de proteção pela Lei nº 5772/71 quanto matéria protegível apenas pelo artigo 230 da Lei nº 9.279/96, será admitido um único depósito, devendo o depositante, caso opte pela hipótese do art. 230, se cabível, incluir no novo pedido todas as matérias sobre as quais solicite proteção.

6.1. O mesmo será aplicável em relação aos inventos protegíveis na forma do artigo 231 da Lei nº 9.279/96.

DO PROCESSAMENTO

7. Fica susgado o exame dos pedidos em andamento que contenham matéria passível de proteção segundo o artigo 229 da Lei nº 9.279/96, devendo o depositante, caso não pretenda exercer a faculdade prevista no artigo 230, parágrafo 5º. , ou 231, requerer seja dado prosseguimento ao exame de seu pedido.

8. Atendidas as condições de depósito previstas na Lei nº 5772/71 e no presente Ato Normativo, será o pedido considerado depositado e devidamente numerado, em código alfa-numérico, sendo a parte alfabética a expressão PI, seguida do número 11 e de 5 (cinco) dígitos numéricos, em ordem consecutiva de depósito, e de um dígito verificador.

9. O pedido será automaticamente publicado, iniciando-se o prazo de 90 (noventa) dias para manifestação de terceiros quanto à colocação do objeto do pedido no mercado ou quanto a terem sido iniciados sérios e efetivos preparativos para a exploração do mesmo no País.

9.1. Se apresentada tal manifestação, será o depositante notificado para contestar em 90 (noventa) dias.

10. O pedido depositado nos termos do artigo 231 será processado e examinado segundo o estabelecido na Lei nº 9.279/96, conforme disposto no parágrafo 2o. do mencionado artigo.

11. Tão logo concedida a patente correspondente ao primeiro depósito no exterior, deverá ser ela apresentada ao INPI, acompanhada de tradução simples dos dados identificadores e do quadro reivindicatório e declaração de veracidade, bem como, se for o caso , de documento que comprove o período de vigência.

12. Fica dispensado o requerimento de pedido de exame do depósito no País.

13. O INPI poderá fazer exigências durante o processamento do pedido, para o atendimento das condições estabelecidas em Lei ou no presente Ato Normativo, que deverão ser atendidas em até 90 (noventa) dias da correspondente publicação.

DAS ANUIDADES E RETRIBUIÇÕES

14. Aplicar-se-á o disposto na Lei nº 9.279/96, considerando-se como data do depósito a do primeiro pedido, sujeito a pagamento de anuidade a partir do depósito no País.

14.1. Não tendo a patente concedida para o primeiro depósito no exterior sido trazida ao INPI, na forma do item 12, acima, dentro de um ano de sua concessão, passarão as anuidades do depósito no País a ser as relativas a patentes.

14.2. Verificando o INPI a concessão da patente no exterior, fará exigência, se for o caso, para a complementação das eventuais anteriores anuidades pagas a menor.

15. Todas as retribuições serão as constantes da Tabela em vigor para o processamento de pedidos de patentes em geral, exceto a relativa ao depósito, que estará sujeita ao pagamento de retribuição específica e anuidades referentes ao período posterior a 15 (quinze) anos.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

16. Tendo o INPI ciência da denegação, em caráter definitivo, do pedido que seja o primeiro depósito no exterior, será o pedido no País arquivado.

17. Caberá recurso do ato do INPI que denegar ou arquivar o pedido de patente depositado e processado na forma do presente Ato Normativo, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da decisão.

17.1. Não apresentado recurso no prazo acima previsto, será o pedido considerado definitivamente arquivado, encerrando-se a instância administrativa.

17.2. A decisão do recurso encerra a instância administrativa.

18. Os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231.

18.1. Incluem-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido denegada, ainda que outras matérias constantes do mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente.

19. Os pedidos que houverem sido depositados com base nos artigos 230 e 231, entre a data da vigência da Lei no. 9.279/96 e da vigência do presente Ato Normativo terão um prazo de 90 (noventa) dias, independente de qualquer notificação, para serem adequados à presente norma.

O presente Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação.