



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 074/09

Em, 21/05/2009

Ref: Processo DI6800563-6

EMENTA: Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Reivindicação de prioridade unionista. Comprovação. Documento hábil da origem. Interpretação dos arts. 16 e 99, da Lei nº 9.279/1996 - LPI, e dos itens 3.1 e 3.2 do Ato Normativo nº 161/2002.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Cuida-se de consulta encaminhada pelo Senhor Diretor da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros - DIRTEC, a pedido da Coordenadora Geral de Outros Registros, nos termos do despacho de fls. 90, solicitando orientação quanto à interpretação a ser dada aos arts. 16 e 99, da Lei nº 9.279/1996 - LPI.

2. Segundo a Chefe da Seção de Apoio Técnico de Outros Registros, a questão se prende no fato de ter a empresa Sturm, Ruger & Company, Inc. trazido no ato de depósito, um documento fora dos padrões do documento de prioridade oficial emitido pelo escritório norte-americano, e que a documentação em questão apenas confirma o depósito, não certificando que o conteúdo apresentado (desenho, relatório e reivindicações), confere com o depósito no país de origem.

3. Nas razões de recurso (fls. 71/5), argumenta a empresa americana que da leitura do disposto nos itens 3.1 e 3.2 do Ato Normativo nº 161/2002, *in verbis*, que trata da aplicação da LPI em relação aos registros de desenho industrial (fls. 91), distingue-se, claramente, que o documento que instruiu o pedido de depósito cumpre satisfatoriamente os requisitos legais.

"3. PRIORIDADE

3.1 A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo desenhos e, se for o caso, relatório descritivo e reivindicações, acompanhados da tradução simples da certidão de depósito ou **documento equivalente**.

3.2 Quando os dados identificadores dos pedidos constantes da certidão de depósito ou **documento equivalente** estiverem conformes aos do requerimento de depósito do pedido (Modelo 1.06), poderá ser feita declaração, no respectivo formulário de depósito, ou em



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI



apartado, até a data da apresentação do documento hábil, com os mesmos efeitos da tradução simples prevista no § 2º do art. 16 da LPI."

4. Diz o art. 16, da Lei nº 9.279/96 - LPI:

"Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito."

5. Por outro lado, no que respeita os desenhos industriais, estipula o art. 99 do mesmo dispositivo legal:

"Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias."

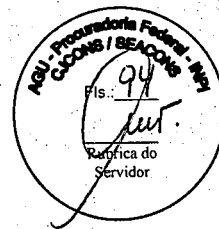
6. Como vimos extensamente, no contexto brasileiro, em nenhum momento dispôs a legislação em vigor que o titular deveria comprovar a prioridade reivindicada, através de uma Cópia Oficial autenticada, mas sim por meio de um documento hábil do país de origem ou documento equivalente.

7. Considerando que a documentação trazida no ato do depósito, refere-se a uma confirmação de depósito extraída do Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes (USPTO), acompanhada de uma tradução simples, que, efetivamente contém todos os dados elencados no § 2º do art. 16, identificadores do pedido cuja prioridade se reivindica (número, data de apresentação, título, relatório descritivo, reivindicação e desenhos), não há que se falar em perda de prioridade por falta de comprovação nos prazos estabelecidos.

8. Vale, neste passo, acrescentar por derradeiro que, à falta de comprovação da prioridade, por alguma falha na apresentação do documento hábil, dentro do prazo

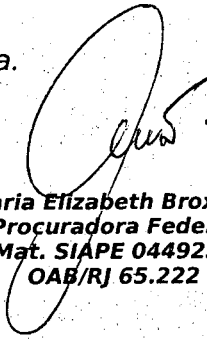


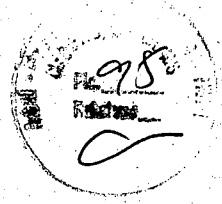
**ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**



legalmente previsto, há que se aplicar a perda da prioridade, com base nos preceitos contidos no § 7º do art. 16 da LPI, a menos que o titular, na vigência do prazo, tenha apresentado um Pedido de Devolução de Prazo, mediante requerimento específico, e instruído com os elementos comprobatórios da justa causa, consoante o disciplinado na Resolução nº 116/04, devidamente aceito pelo INPI.

Era o que cabia informar. *Sub-censura.*


Maria Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 0449256
OAB/RJ 65.222



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº DI-6800563-6.

Em 26.052009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 074/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A DIRTEC
em 27-05-09

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe