



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0227-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.030253-2013-21

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Restauração do direito de prioridade

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de proposta de alteração da LPI, apresentada pela DIRPA, sobre restauração (ou restabelecimento) do direito de prioridade. A proposta tem por finalidade adequar a LPI ao Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, adotado no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).
2. A prioridade unionista foi objeto de exame no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/09, de lavra do Dr. André Luis Balloussier Ancora da Luz. O parecer foi aprovado pelo Procurador-Chefe Mauro Sodrê Maia, em despacho datado de 31.08.2009. A Presidência, por recomendação do Procurador-Chefe, conferiu efeito normativo ao parecer.

I. DIREITO DE PRIORIDADE NA CONVENÇÃO DE PARIS

3. De acordo com o sistema legal hoje vigente no território nacional, o pedido de patente depositado em um Estado com o qual o Brasil mantenha acordo goza de um período de prioridade de 12 meses para fins de depósito no País. Essa regra deriva do art. 4º da Convenção de Paris, *in verbis*:

Convenção de Paris, art. 4º

A 1) aquele que tive devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do **direito de prioridade** durante os prazos adiante fixados.

A 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da



legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

A 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

4. O pedido depositado no Brasil com a reivindicação de prioridade, não é prejudicado por ocorrências verificadas no período de prioridade, em especial no tocante aos requisitos de novidade e atividade inventiva.

5. O período de prioridade para o depósito de patentes é de 12 meses, conforme o art. 4C(1) da Convenção de Paris.

Convenção de Paris, art. 4 C (1). Os prazos de prioridade acima mencionados serão de **doze meses** para as invenções e os modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

II. DIREITO DE PRIORIDADE NA LPI

6. O direito de prioridade é regulado pela Seção II (Da Prioridade) do Capítulo II (Da Patenteabilidade), do Título I (Patentes) da Lei 9.279/96. Dois artigos da lei tratam especificamente do direito de prioridade. Cabe inicialmente examinar o art. 16, a seguir reproduzido:

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.

7. O §1º do art. 16 da LPI prevê a hipótese de um indivíduo não apresentar a reivindicação de prioridade de forma completa, no ato de depósito do pedido de patente no Brasil. O dispositivo confere o prazo de 60 dias para o depositante complementar a reivindicação de prioridade.

Art. 16. [...] §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.

8. O §2º do art. 16 da Lei 9.279/96 estabelece os documentos necessários à comprovação da reivindicação. Essa documentação é conhecida como “documento de



prioridade.” Observa-se que se trata de tradução simples do documento o qual comprova os dados do depósito do pedido básico no órgão competente do país estrangeiro.

Art. 16 [...] § 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.

9. Na hipótese de não-comprovação da reivindicação de prioridade no ato de depósito do pedido de patente no Brasil, o depositante possui o prazo de 180 dias para efetuar essa comprovação, de acordo com o §2º do art. 16 da Lei 9.279/96.

Art. 16 [...] § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

10. O art. 16 § 4º da LPI prevê o prazo para apresentar a documentação comprobatória do direito de prioridade, nos casos de pedidos de patente depositados via PCT. Esse prazo é de 60 dias a partir da data da entrada no processamento nacional do pedido internacional.

Art. 16 [...] § 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

12. O art. 16 § 5º da LPI prevê a hipótese de uma declaração do depositante do pedido de patente substituir a tradução simples mencionada no § 2º. Para a aplicação desse dispositivo, a matéria constante do pedido depositado no Brasil precisa corresponder integralmente ao pedido básico, isto é, o pedido prioritário.

Art. 16 [...] § 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

13. O § 6º do art. 16 da LPI refere-se à prioridade obtida mediante cessão. O detentor do direito de prioridade pode autorizar o depósito do pedido no Brasil por um terceiro. O dispositivo em comento prevê um prazo máximo para o depositante no Brasil, ou cessionário, apresentar ao INPI o documento referente à cessão de direitos de prioridade.

14. Os prazos dispostos no art. 16 § 6º da Lei 9.279/96 são dois:



- (i) 180 dias: a partir do depósito do pedido de patente no Brasil;
- (ii) 60 dias: a partir da entrada no processamento nacional dos pedidos depositados por meio do sistema PCT.

15. A legalização consular do documento comprobatório da cessão de prioridade não é requerida pelo INPI, porquanto o art. 16 § 6º da LPI torna tal formalidade dispensável.

Art. 16 [...] § 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

16. Como visto, os incisos do art. 16 estabelecem prazos para apresentação de documentos referentes à reivindicação de prioridade. O descumprimento desses prazos enseja a perda da prioridade, conforme preceitua o § 7º do art. 16.

Art. 16 § 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

17. O art. 16 § 8º diz respeito aos requerimentos de antecipação de publicação quando consta a reivindicação da prioridade no pedido de patente. De acordo com o dispositivo, o documento comprobatório da prioridade reivindicada acompanha o requerimento de antecipação da publicação.

18. Ou seja, não é possível requerer a antecipação de publicação e posteriormente juntar a documentação de prioridade ao processo administrativo. Cuida-se de um dispositivo para evitar a publicação de um pedido de patente sem que haja comprovação da prioridade reivindicada.

Art. 16 § 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

18. O art. 17 não se refere à prioridade de um depósito no Brasil decorrente de um pedido depositado no exterior. A prioridade referida no art. 17 possui efeitos no âmbito interno do País. Por isso, ela é conhecida como prioridade interna.

19. Isto é, o art. 17 cuida da hipótese de um pedido depositado no Brasil conferir direito de prioridade a um pedido ulterior também depositado no País. No caso, o dispositivo exige o preenchimento de três requisitos fundamentais:¹

¹ LPI, Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.



- (i) A matéria do pedido ulterior é a mesma do pedido original;
- (ii) O depositante do pedido original é o mesmo do pedido ulterior, ou o seu sucessor;
- (iii) O pedido original não foi publicado.

20. A análise pormenorizada do art. 17 é dispensável, posto que o objeto desta manifestação diz respeito à prioridade prevista no art. 16.

21. Uma vez examinado o tratamento legal do direito de prioridade, cumpre ater-se à proposta da DIRPA.

III. PROPOSTA DA DIRPA

22. A proposta da DIRPA compreende a inclusão de dois parágrafos ao art. 16 da Lei 9.279/96. Impõe-se a transcrição dos dois dispositivos propostos:

§9 ° Se o pedido de patente depositado no Brasil tiver uma data de depósito posterior à da de expiração do prazo de prioridade estabelecido em acordo conforme o caput deste artigo, a requerimento do depositante deverá ser restaurado o direito de prioridade se o depositante provar que no prazo de 2 meses a contar da expiração do prazo de prioridade não realizou o depósito no Brasil por justa causa.

§ 10° Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, o requerimento previsto no § 9° deverá ser apresentado na data de entrada no processamento nacional.

23. Cabe especificar a situação fática a qual se aplica o § 9° proposto:
- (i) Um indivíduo deposita um pedido de patente nos Estados Unidos, por exemplo;
 - (ii) O indivíduo possui o prazo de 12 meses para depositar o pedido no Brasil com a reivindicação de prioridade. No entanto, houve a expiração desse prazo de 12 meses;
 - (iii) De acordo com a proposta *sub examine*, o indivíduo pode requerer ao INPI a restauração do direito de prioridade se efetuar o depósito no Brasil no prazo de 2 meses após a expiração do prazo de prioridade (12 meses);

§ 1° A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2° O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3° O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.



(iv) Esse requerimento de restauração do prazo de prioridade precisa apresentar uma justa causa para o não-cumprimento do prazo de 12 meses. Ou seja, não basta apresentar o requerimento de restauração do prazo de prioridade, é preciso justificá-lo.

24. A DIRPA justifica a proposta com fundamento na necessidade de adequação da LPI com a regra 26bis3(j) do Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, adotado no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

IV. REGULAMENTO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES

25. A restauração do direito de patente é prevista na regra 26bis3 do Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. A regra 26bis3(a) estabelece o prazo de dois meses como o da restauração do direito de prioridade, tal como a proposta formulada pela DIRPA.

26. De acordo com esse dispositivo, o prazo de dois meses é contado a partir do vencimento do período de prioridade (*the date on which the priority period expired*). Ou seja, a data final do período de prioridade corresponde ao termo *a quo* da restauração do direito de prioridade. Nesse aspecto, a proposta da DIRPA também se encontra em conformidade com a regra 26bis3(a).

27. A regra 26bis3(a) prevê que a restauração do período de prioridade ocorre mediante solicitação do depositante (*on the request of the applicant*), dirigida ao órgão depositário do pedido de patente (*receiving office*). Esse aspecto também se encontra expresso na proposta da DIRPA. Ou seja, a restauração do direito de prioridade não é automática, ela ocorre mediante requerimento do depositante.

28. Nos termos da regra 26bis3a, o requerimento da restauração do direito de prioridade tem como fundamento as duas hipóteses previstas nas alíneas (i) e (ii). O depositante do pedido de patente precisa expor no referido requerimento as razões pelas quais descumpriu o prazo de prioridade. Isto é, ele não efetuou o depósito do pedido de patente, no período de prioridade, em razão de uma das hipóteses previstas nas alíneas (i) e (ii) do dispositivo em comento.

29. As alíneas (i) e (ii) da regra 26bis3a constituem as razões as quais justificam a restauração do direito de prioridade. Elas são denominadas de critérios de restauração (*criterion for restoration*).

30. A alínea (i) menciona as circunstâncias ocorridas que levaram o depositante a descumprir o prazo de prioridade, não obstante a adoção de cuidado, atenção ou diligência



(*occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken*). A alínea (ii) corresponde à demonstração de fatos os quais indicam que a perda do prazo de prioridade não ocorreu de forma intencional (*was unintentional*).

31. Observa-se que entre a alínea (i) e (ii) da regra 26bis3(a) existe a conjunção coordenativa alternativa “ou.” O depositante não precisa comprovar a ocorrência dos dois critérios de restauração.

32. A oficina receptora do requerimento de restauração do direito de prioridade pode fundamentar o ato de deferimento com fulcro nos dois critérios de restauração, ou em apenas um deles. Isso está expresso na regra 26bis.3(a) (*Each receiving Office shall apply at least one of those criteria and may apply both of them*).

26bis.3 Restoration of Right of Priority by Receiving Office

(a) Where the international application has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired but within the period of two months from that date, the receiving Office shall, on the request of the applicant, and subject to paragraphs (b) to (g) of this Rule, restore the right of priority if the Office finds that a criterion applied by it (“criterion for restoration”) is satisfied, namely, that the failure to file the international application within the priority period:

(i) occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken; or

(ii) was unintentional.

Each receiving Office shall apply at least one of those criteria and may apply both of them.

33. A regra 26bis.3(b) cuida de aspectos do requerimento de restauração do direito de prioridade. A alínea (i) menciona que o requerimento é apresentado perante o escritório depositante do segundo pedido de patente (*be filed with the receiving Office*), dentro do prazo previsto na regra do 26bis3(e) [*within the time limit applicable under paragraph (e)*].

34. As alíneas (ii) e (iii) da regra 26bis.3(b) referem-se ao conteúdo do requerimento de restauração do direito de prioridade. O requerimento de prioridade precisa mencionar os motivos os quais levaram o descumprimento do período de prioridade (*state the reasons for the failure to file the international application within the priority period*).

35. De acordo com a alínea (iii), o requerente pode anexar uma declaração ou qualquer prova pertinente à regra 26bis.3(f) [*preferably be accompanied by any declaration or other evidence required under paragraph (f)*].

26bis.3



(b) A request under paragraph (a) shall:

(i) be filed with the receiving Office within the time limit applicable under paragraph (e);

(ii) state the reasons for the failure to file the international application within the priority period; and

(iii) preferably be accompanied by any declaration or other evidence required under paragraph (f).

35. A regra do 26bis.3(c) trata da hipótese de depósito internacional, quando o direito de prioridade em relação ao depósito original não se encontra no depósito interacional. depositante não ter apresentado a reivindicação de prioridade. O dispositivo aplica-se em conjunto com a regra 26.bis.1(a) sobre correção ou complementação da reivindicação de prioridade.

26bis.3

(c) Where a priority claim in respect of the earlier application is not contained in the international application, the applicant shall submit, within the time limit applicable under paragraph (e), a notice under Rule 26bis.1(a) adding the priority claim.

36. O recolhimento de uma contribuição específica para o requerimento de prorrogação do direito de prioridade é previsto na regra 26bis.3(d).

26bis.3

(d) The submission of a request under paragraph (a) may be subjected by the receiving Office to the payment to it, for its own benefit, of a fee for requesting restoration, payable within the time limit applicable under paragraph (e). The amount of that fee, if any, shall be fixed by the receiving Office. The time limit for payment of the fee may be extended, at the option of the receiving Office, for a period of up to two months from the expiration of the time limit applicable under paragraph (e).

36. O prazo de dois meses para requerer a prorrogação do pedido de prioridade é disposto na regra 26bis3(a). Ocorre que a regra 26bis.3(e) estabelece a aplicabilidade do prazo de dois meses a partir da data final do período de prioridade para as hipóteses previstas nos parágrafos (b), (i), (c) e (d).

37. De acordo com a regra 26bis.3(e), o prazo de dois meses conta-se a partir da data de expiração do período de prioridade. No caso de publicação antecipada, nos termos do art. 21(2)(b) do Regulamento, serão considerados intempestivos os seguintes atos praticados pelo interessado: a) requerimento de restauração do direito de prioridade, consoante o 26bis.3(a);



, o requerimento de restauração do período de prioridade de duração do prazo de prioridade

Além disso, a regra 26bis.3(e) regula a hipótese do depositante requerer a publicação antecipada do seu pedido de patente, após o preparo técnico da publicação internacional. Se isso ocorrer, o requerimento de restauração do direito de prioridade, inclusive, a contribuição respectiva, será prejudicada em razão da intempestividade (*not having been submitted or paid in time*).

26bis.3

(e) The time limit referred to in paragraphs (b) (i), (c) and (d) shall be two months from the date on which the priority period expired, provided that, where the applicant makes a request for early publication under Article 21(2)(b), any request under paragraph (a) or any notice referred to in paragraph (c) submitted, or any fee referred to in paragraph (d) paid, after the technical preparations for international publication have been completed shall be considered as not having been submitted or paid in time.

38. De acordo com a regra 26bis.3(f), a oficina receptora do pedido de patente, e do requerimento de restauração do direito de prioridade, pode exigir a apresentação de declaração ou outras provas subsidiárias da declaração, em um prazo razoável, para complementar as suas alegações.

26bis.3

(f) The receiving Office may require that a declaration or other evidence in support of the statement of reasons referred to in paragraph (b)(iii) be filed with it within a time limit which shall be reasonable under the circumstances. The applicant may furnish to the International Bureau a copy of any such declaration or other evidence filed with the receiving Office, in which case the International Bureau shall include such copy in its files.

39. De acordo com a regra 26bis.3(g), a oficina receptora pode indeferir total ou parcialmente o requerimento de restauração. Entretanto, *antes* de indeferir a restauração, cabe à oficina receptora conceder o contraditório ao depositante/requerente. Assim, este pode contestar os motivos do indeferimento da restauração de forma prévia à conclusão do ato.

40. Essa interpretação do dispositivo depreende-se da expressão “shall not refuse”. Ou seja, o indeferimento do ato não foi concluído, ou melhor, não é definitivo. O dispositivo prevê, ainda, a possibilidade do órgão encaminhar a notificação de indeferimento da restauração acompanhada da exigência de apresentação de declaração ou provas complementares. Se há a possibilidade de apresentar novas provas, conclui-se que a notificação de indeferimento da restauração não constitui um ato administrativo definitivo.



26bis.3

(g) The receiving Office shall not refuse, totally or in part, a request under paragraph (a) without giving the applicant the opportunity to make observations on the intended refusal within a time limit which shall be reasonable under the circumstances. Such notice of intended refusal by the receiving Office may be sent to the applicant together with any invitation to file a declaration or other evidence under paragraph (f).

41. A oficina receptora notificará a Secretaria Internacional da OMPI tão logo receba o requerimento de prorrogação do direito de prioridade, conforme a regra 26bis.3(h). O dispositivo também prevê uma decisão da oficina receptora de forma breve (promptly), a qual será comunicada ao depositante/requerente e à Secretaria Internacional da OMPI. O critério adotado para fundamentar a restauração precisa constar da decisão.

26bis.3

(h) The receiving Office shall promptly:

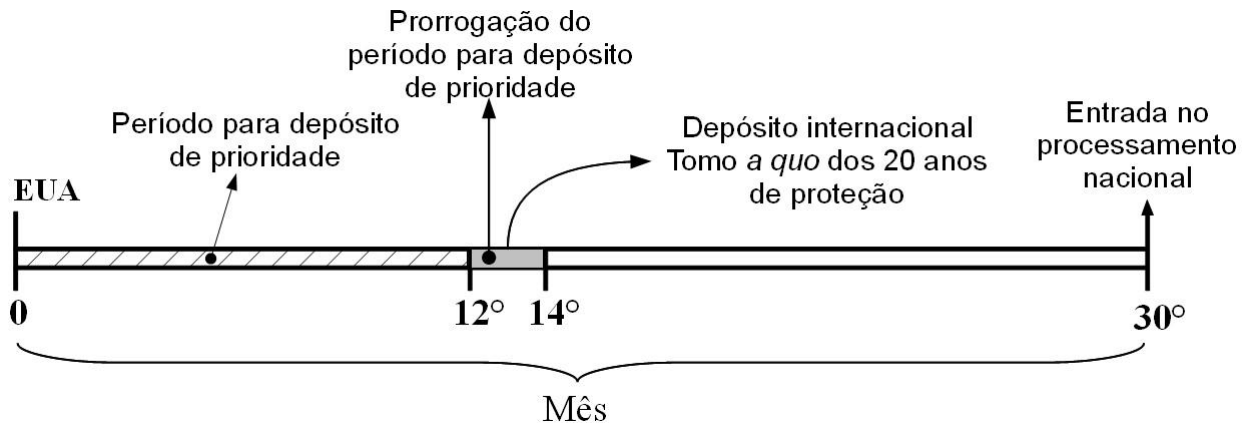
- (i) notify the International Bureau of the receipt of a request under paragraph (a);
- (ii) make a decision upon the request;
- (iii) notify the applicant and the International Bureau of its decision and the criterion for restoration upon which the decision was based.

42. De acordo com a regra 26bis.3(i), o(s) critério(s) de restauração adotados pelos órgãos receptores serão comunicados à Secretaria Internacional da OMPI, bem como as respectivas alterações. Esses critérios serão publicadas no boletim oficial da Secretaria da OMPI.

(i) Each receiving Office shall inform the International Bureau of which of the criteria for restoration it applies and of any subsequent changes in that respect. The International Bureau shall promptly publish such information in the Gazette.

43. A regra 26bis.3(j) prevê as situações as quais as legislações nacionais são incompatíveis com a restauração do direito de prioridade. Havendo incompatibilidade legal para adoção da restauração, a regra do 26bis.3 não se aplica. Essa incompatibilidade precisa ser comunicada à Secretaria Internacional da OMPI e publicada no boletim oficial.

(j) If, on October 5, 2005, paragraphs (a) to (i) are not compatible with the national law applied by the receiving Office, those paragraphs shall not apply in respect of that Office for as long as they continue not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by April 5, 2006. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.



V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

44. Se a restauração do direito de prioridade tratasse de matéria de caráter meramente procedimental, despicienda a alteração legislativa para tanto, sendo suficiente um ato normativo administrativo. Não é o caso.

45. A restauração do direito de prioridade constitui uma matéria a qual altera o direito substantivo pertinente ao exame de patente, particularmente, o critério de novidade. Logo, a matéria é reservada à lei. Assim, assiste razão à DIRPA quando apresenta a presente proposta de alteração legislativa.

46. Esta Coordenação não identificou previsão de restauração do direito de prioridade no PCT, mas sim no Regulamento respectivo.

47. Não se verifica uma incompatibilidade legal para adoção da restauração do direito de prioridade. Ou seja, não é necessário alterar a natureza de nenhum instituto do direito de patentes no Brasil para a implementação da restauração do direito de prioridade. A implementação da restauração depende de lei, haja vista o silêncio normativo sobre a matéria.

48. Para fins de contribuir à proposta apresentada pela DIRPA, a Procuradoria levanta dois questionamentos. A redação do §9º do art. 16, proposta pela DIRPA, prevê a justa causa como critério da restauração do direito de prioridade. A expressão “justa causa” alberga múltiplas situações. A regra 26bis(3) do Regulamento parece conferir ao Estado-membro a liberdade de especificar esses critérios. Essa assertiva decorre especialmente do contido na regra 26bis.3(i).



49. Ou seja, o critério de restauração não constitui um conceito fechado, insusceptível de desenvolvimento. Entretanto, a regra 26bis.3(b) estabelece alguns parâmetros para o critério de restauração. A expressão “justa causa”, isolada como se encontra na proposta da DIRPA possibilita à Administração desenvolver esse conceito de forma divergente da regra disposta no 26bis(3). Vale transcrever novamente o dispositivo formulado pela DIRPA:

§9 ° Se o pedido de patente depositado no Brasil tiver uma data de depósito posterior à da de expiração do prazo de prioridade estabelecido em acordo conforme o caput deste artigo, a requerimento do depositante deverá ser restaurado o direito de prioridade se o depositante provar que no prazo de 2 meses a contar da expiração do prazo de prioridade não realizou o depósito no Brasil por justa causa.

50. Não existe um equívoco na expressão “justa causa” utilizada no texto confeccionado pela DIRPA. Provavelmente, a expressão suscitará dúvidas na tramitação do processo legislativo.

Art. 16 [...] § 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 10º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, o requerimento previsto no § 9º deverá ser apresentado na data de entrada no processamento nacional.

51. O § 10º do art. 16, proposto pela DIRPA, prevê que o requerimento de restauração do direito de prioridade pode ser apresentado na data de entrada no processamento nacional. Como se sabe, o depositante, ou requerente, possui um prazo máximo de 30 meses a partir do termo *a quo* da prioridade para que ocorra a entrada no processamento nacional do seu pedido de patente. Nesse contexto, tem sentido a proposta da DIRPA, nesse particular. Não há como o requerimento de restauração do direito de prioridade ser apresentado antes da data de entrada do pedido de patente no processamento nacional.

52. O § 10º do art. 16 proposto pela DIRPA diz respeito ao momento de apresentação do requerimento de prorrogação do direito de prioridade. No caso, a proposta em análise diz que o requerimento de restauração será apresentado ao INPI na data de entrada do processamento nacional, na hipótese dos pedidos internacionais.

53. Diante do exposto, a Procuradoria sugere:

- I. Uma alteração da expressão “justa causa” contida no §9 ° do art. 16 proposto para fins de adequar os critérios de restauração ao que estabelece o regra 26bis(3) do Regulamento;
- II. Um esclarecimento acerca das observações contidas no item 50 (a) deste Parecer.



À consideração superior.

Rio de Janeiro, 3 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador