



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

Parecer N° 0015-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.030253-2013-21

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Prorrogação do direito de prioridade.

- I. Os critérios de restauração do direito de prioridade são dois: (i) critério não-intencional; (ii) critério do devido cuidado.
- II. A expressão “justa causa” não corresponde aos dois critérios de restauração do direito de prioridade.
- III. Necessidade de previsão legal para instituir a restauração do direito de prioridade.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de proposta de alteração da LPI, apresentada pela DIRPA, sobre restauração do direito de prioridade. A proposta tem por finalidade adequar a LPI ao Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).
2. O instituto em apreço é mencionado neste Parecer indistintamente como restauração, restabelecimento ou prorrogação do direito de prioridade.
3. A Procuradoria é freqüentemente instada a estudar aspectos relacionados ao PCT, conforme demonstra a relação exemplificativa sobre a entrada na fase nacional dos pedidos de patente depositados mediante o PCT, a seguir:
 - (i) NOTA/INPI/PROC/DICONS/N° 129/04, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura;



- (ii) NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 337/04, de lavra do Procurador Federal Ricardo J.S. Serpa;
- (iii) NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 086/05, de lavra do Procurador Federal Ricardo J.S. Serpa;
- (iv) NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 102/08, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura.

4. A prioridade unionista foi objeto de exame no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/09, de lavra do Procurador Federal André Luis Balloussier Ancora da Luz. O parecer foi aprovado pelo Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia, em despacho datado de 31.08.2009. A Presidência, por recomendação do Procurador-Chefe, conferiu efeito normativo ao parecer. Cumpre tecer algumas considerações sobre o mesmo, haja vista a pertinência do instituto da prioridade com o período de graça.

II. PERÍODO DE GRAÇA

5. O PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/09 aborda o período de graça de 12 meses conferido ao inventor pelo art. 12 da Lei nº 9.279/96.

LPI, art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

6. O conceito de estado da técnica é fornecido pelo art. 11, § 1º da LPI e relaciona-se com o requisito de novidade, conforme o *caput* do dispositivo. Quando o pedido de uma patente encontra-se no estado da técnica, ela não preenche o requisito de novidade.

LPI, art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.



§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

7. A divulgação da invenção ou do modelo de utilidade, se efetuada nos termos do art. 12 da LPI, não insere a matéria como inserida no estado da técnica. Essa oportunidade de divulgar uma invenção ou um modelo de utilidade sem que seja considerada estado da técnica é denominada de período de graça.

8. Logo, a invenção ou o modelo de utilidade preencherá o requisito de novidade, ainda que haja a divulgação do objeto do pedido de patente. Isso se depreende da expressão “não será compreendida como estado da técnica a divulgação de invenção ou de modelo de utilidade”.

9. Para que a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade não seja considerada no estado da técnica, observar-se-á o que dispõe o art. 12 da LPI. O art. 12 estabelece dois aspectos relativos ao período de graça:

(i) O prazo de 12 meses;

(ii) Quem promove a divulgação é o inventor, o INPI ou terceiros que obtiveram a informação com o inventor.

10. De acordo com o art. 12, III da Lei nº 9.279/96, é cabível a concessão do período de graça se o invento foi divulgado por terceiros, a partir de informações obtidas junto ao inventor ou em razão de atos por este praticados.

11. A publicação do pedido de patente pelo Escritório do país de origem, ou pelo Escritório Internacional (OMPI/PCT), constitui hipótese inserida no art. 12, III da Lei nº 9.279/96?

12. O PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/09 esclareceu a impossibilidade de inserir a publicação *supra* no art. 12, III da Lei nº 9.279/96. A publicação do Escritório do país de origem ou do Escritório Internacional é de conhecimento do inventor. Em outros termos, a publicação de um pedido de patente por um escritório de patente diverso do INPI não constitui uma publicação de terceiros para os efeitos do art. 12, III da LPI.

13. De acordo com o Dr. André Luis Balloussier Ancora da Luz, a publicação de um pedido de patente por um escritório de patente estrangeiro decorre de ato expresso do depositante, e não de uma informação obtida com o inventor, *ipsis litteris*:

“33. Aquela publicação se dá em decorrência de ato expresso do próprio depositante, que requereu a patente e sabe será a mesma publicada, por expressa disposição legal, conhecendo inclusive o prazo limite em que tal se dará, em hipótese alguma podendo se dizer surpreendido por tal circunstância.”



14. Parte da doutrina discorda do entendimento da Procuradoria sobre este tema.¹
15. A partir do momento no qual se admita que o termo *a quo* da contagem do período de graça seja a *publicação do pedido de patente no estrangeiro*, possibilitar-se-ia o requerimento de patente no Brasil no prazo de um ano *após essa publicação*.
16. Sendo assim, o depósito de um pedido de patente no Brasil poderia ocorrer trinta meses após o depósito realizado no exterior, sem que o requisito de novidade fosse atingido. Esse entendimento desvirtua o instituto da prioridade unionista.
17. É nesse contexto que o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/09 interpreta o art. 12, III para fins de excluir de sua hipótese de incidência a publicação de patente pelo Escritório do país de origem, ou pelo Escritório Internacional (OMPI/PCT), *in verbis*:

“22. E é desta estipulação que, segundo a DIRPA, se têm valido alguns depositantes para justificarem o depósito do pedido de patente no Brasil em data posterior àquela assegurada pelo instituto da prioridade unionista – até um ano após o depósito original no exterior –, ao alegarem ser a publicação do pedido de patente no estrangeiro, no país de origem ou no Escritório internacional (OMPI/PCT), termo *a quo* da contagem do período de graça instituído no referido inc. III do art. 12 da LPI, ensejando, assim, a possibilidade de requerer a patente também no Brasil no prazo de um ano após aquela publicação.

23. O que, como oportunamente destacado pela Diretoria solicitante, pode conduzir a um prazo de nada menos de TRINTA MESES desde o requerimento original e o feito no Brasil, sem prejuízo do requisito da novidade, considerados os dezoito meses para a publicação do pedido e os subseqüentes doze meses correspondentes ao período de graça.”

18. A conclusão exarada no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/09 privilegia o instituto da prioridade unionista, conquanto não respalda a conduta dos depositantes que não respeitam o prazo de 12 meses previsto no art. 4º da Convenção da União de Paris

III. DIREITO DE PRIORIDADE

¹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. p. 377: “Neste último caso, estará também a divulgação feita por outros entes públicos, nacionais ou não, inclusive a publicação por escritórios de patente estrangeiros, ou pelo titular do direito de pedir patente.” DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 54: “Por terceiros, neste inciso, deve ser entendida também qualquer outra repartição de patente que não o INPI, de tal modo que a publicação em outros países de pedidos de patente depositados pelo inventor ou por quem tenha obtido informações do inventor, tampouco prejudica o requisito de novidade de um pedido depositado pelo inventor no Brasil, desde que observadas as condições gerais do período de graça.”



19. 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 teve 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.

[...]

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.

20. 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.

21. Sobre o direito de prioridade, cabe verificar como a doutrina aborda a matéria:

“O efeito previsto nos atos internacionais para esta prioridade é a de que os fatos intercorrentes (por exemplo: o depósito de terceiros de igual invento em outro país) não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seu privilégio, mesmo se o depósito no país onde a prioridade é argüida só se fizer em data posterior, mas dentro do período de proteção estabelecido. [...]

[...] a prioridade não é um direito à patente nacional: constitui somente a faculdade de o pedido apresentado no Brasil se considerado, pra apuração de estado da técnica, à data do primeiro depósito no exterior. Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões



específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidade.”²

“A prioridade tem por função fazer a patente retroceder no tempo à data do primeiro pedido, no que se refere à apreciação das condições de patenteabilidade.

A prioridade confere à patente correspondente uma imunidade contra fatos que poderiam ser apresentados como anterioridades. Portanto, a divulgação da invenção em decorrência do primeiro pedido ou da patente já concedida em outro país, não prejudica a novidade quando da apresentação do pedido posterior.”³

IV. DIREITO DE PRIORIDADE NA LPI

22. 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.

23. 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 com outras prioridades.

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.

24. O dispositivo em comento concebe que a reivindicação de prioridade contenha várias prioridades. Gama Cerqueira observa que as prioridades precisam referir-se a uma única invenção.

“[...] o inventor pode reivindicar, no mesmo pedido, diversas prioridades relativas aos pedidos que houver depositado em outro país, desde que se refiram à mesma invenção, como, por exemplo, nos casos

² BARBOSA, Denis Borges, 2003, p. 378.

³ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. *A Lei de Propriedade Industrial Comentada*. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 66.



de pedidos adicionais, aperfeiçoamentos, etc. O que importa é que haja unidade da invenção.”⁴

25. 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.

26. 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 §3º 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.

27. O art. 16 § 4º da LPI prevê o prazo para apresentar a tradução da 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.

28. 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.

⁴ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 321.



29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. Como visto, os parágrafos 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.

33. 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.

34. 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.

35. 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.



36. 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:⁵

- (i) A matéria do pedido ulterior corresponde a 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.

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

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

V. PROPOSTA DA DIRPA

39. 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.

40. Cabe especificar a situação fática a qual se aplica o § 9° proposto:

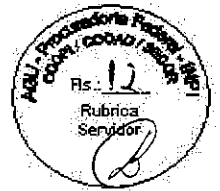
- (i) Um indivíduo deposita um pedido de patente pelo sistema unionista com fundamento da Convenção de Paris (ou seja, não é via o sistema PCT);

⁵ 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 depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 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.



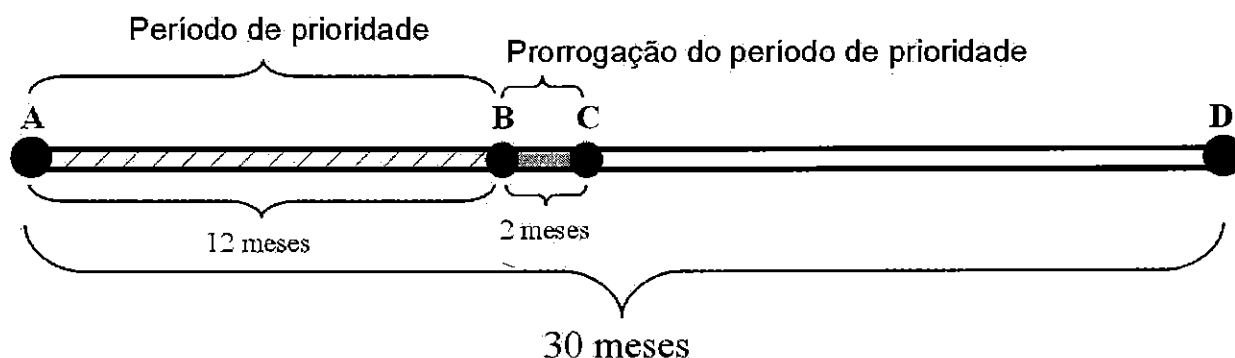
- (ii) O indivíduo possui o prazo de 12 meses para depositar o pedido no Brasil com a reivindicação de prioridade. No entanto, houve a expiração desse prazo de 12 meses;
- (iii) De acordo com a proposta *sub examine*, o indivíduo pode requerer ao INPI a restauração do direito de prioridade se efetuar o depósito no Brasil no prazo de 2 meses após a expiração do prazo de prioridade (12 meses).

41. A DIRPA justifica a proposta com fundamento na necessidade de adequação da LPI com a regra 26 *bis.3.j*) do Regulamento do PCT.

42. O § 10º do art. 16, proposto pela DIRPA, refere-se ao depósito internacional, isto é, mediante o sistema PCT. Esse dispositivo prevê que o requerimento de restauração do direito de prioridade pode ser apresentado na data de entrada no processamento nacional.

43. A entrada no processamento nacional dos pedidos depositados por meio do sistema PCT pode ocorrer até 30 meses, a partir do primeiro depósito (*first application*). Vale exemplificar a proposta da DIRPA relativa ao § 10º mediante uma figura, na qual os pontos representam as seguintes fases:

- (i) Ponto A: representa o depósito de patente em um país mediante o sistema PCT (por exemplo, os Estados Unidos). Trata-se de um depósito nacional;
- (ii) Ponto B: representa o término do período de prioridade, sem a existência de prorrogação (término dos 12 primeiros meses a partir do primeiro depósito);
- (iii) Ponto C: representa o término do período de prorrogação de prioridade, o qual compreende dois meses. Até o ponto C, o depositante do pedido de patente pode efetuar o depósito internacional, o qual consiste no preenchimento de um formulário do PCT (RO101). Atualmente, o depositante não precisa mais designar os países de seu interesse no ato de depósito internacional. O PCT considera todos os membros do tratado como países designados. O depósito internacional é efetuado junto ao país do depósito original ou perante a Secretaria Internacional;
- (iv) Ponto D: representa o término dos 30 meses do período necessário para a entrada no processamento nacional. Após esse prazo, o pedido de patente entrará no processamento nacional nos países designados (por exemplo, no Brasil). De acordo com a proposta da DIRPA, *até o ponto D*, o depositante do pedido de patente precisa apresentar o requerimento do direito de restauração do direito de prioridade da patente junto ao INPI. Cumpre esclarecer, que o processamento nacional do pedido de patente depositado via PCT pode ocorrer antes dos trinta meses. O pedido de restauração do pedido de patente precisa ocorrer na data de entrada no processamento nacional, ainda que essa fase ocorra antes dos trinta meses a contar do primeiro depósito (pedido original).



VI. REGULAMENTO DO PCT

44. A restauração do direito de prioridade é prevista na regra 26bis.3 do Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. A regra 26bis.3.a) estabelece o prazo de dois meses para o depositante requerer a restauração do direito de prioridade.

45. 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 26bis.3.a).

46. A regra 26bis.3.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.

47. Nos termos da regra 26bis.3.a), o requerimento da restauração do direito de prioridade tem como fundamento as duas hipóteses previstas nas alíneas (i) e (ii).

48. 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.

49. As alíneas (i) e (ii) da regra 26bis.3.a) constituem as razões que justificam a restauração do direito de prioridade. Elas são denominadas de critérios de restauração (*criterion for restoration*).

50. 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*).

51. Observa-se que entre a alínea (i) e (ii) da regra 26bis.3.a), existe a conjunção coordenativa alternativa “ou.” O depositante não precisa comprovar a ocorrência dos dois critérios de restauração.

52. O organismo receptor 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. Esse aspecto do procedimento encontra-se expresso na regra 26bis.3.a) [*Each receiving Office shall apply at least one of those criteria and may apply both of them*].

53. Os critérios de restauração (ou prorrogação) são conhecidos como:

- (i) critério não-intencional;
- (ii) critério do devido cuidado.

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.

54. 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 26bis.3.e) [*within the time limit applicable under paragraph (e)*].

55. 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*).



56. 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).

57. A regra do 26bis.3.c) trata da hipótese de depósito internacional não possuir uma reivindicação de prioridade relativa a um pedido anterior. No caso, o requerente precisa submeter uma petição para acrescentar a reivindicação de prioridade. Aplica-se a regra 26bis.3.a) a essa petição, cujo prazo é previsto no 26bis.3.e).

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.

58. 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).

59. 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 nas seguintes regras:

(i) regra 26bis.3.b).i);

(ii) regra 26bis.3.c);

(iii) regra 26bis.3.d).

60. O quadro abaixo corresponde à primeira parte da regra 26bis.3.e):



Hipótese	Prazo
Requerimento de restauração de direito de prioridade cuja apresentação ocorre perante o organismo receptor (isto é, perante o órgão ao qual se requer a restauração do direito de prioridade), nos termos da regra 26bis.3.b).	Dois meses a contar da data de expiração do prazo de prioridade, nos termos da regra 26bis.3.e).
Petição para acrescentar a reivindicação de prioridade, na hipótese do pedido internacional não possuir uma reivindicação de prioridade em relação a um pedido anterior, nos termos da regra 26bis.3.c).	Dois meses a contar da data de expiração do prazo de prioridade, nos termos da regra 26bis.3.e).
Pagamento da retribuição ao organismo receptor do requerimento de restauração do direito de prioridade, nos termos da regra 26bis.3.d).	<p>Dois meses a contar da data de expiração do prazo de prioridade, nos termos do 26bis.3.e).</p> <p>A regra 26bis.3.d) prevê a possibilidade do organismo receptor estabelecer uma extensão do prazo para apresentação do comprovante de pagamento da retribuição. Se o organismo receptor assim entender, ele poderá estender pelo período máximo de 2 meses a contar da expiração do prazo de prorrogação do direito de prioridade [<i>for a period of up to two months from the expiration of the time limit applicable under paragraph (e).</i>] Observa-se que se trata de uma extensão de prazo de dois meses a contar da expiração do prazo de prorrogação, e não de dois meses a contar da expiração do prazo de prioridade. A regra 26bis.3.d) é clara ao facultar ao organismo receptor a possibilidade de estabelecer ou não essa extensão do prazo de dois meses [<i>The time limit for payment of the fee may be extended, at the option of the receiving Office</i>]. Ou seja, cabe ao organismo receptor, no caso, o INPI, mediante ato normativo, decidir se estabelece ou não a extensão do prazo de pagamento, cujo limite máximo é de dois meses [<i>period of up to two months</i>]. A leitura da primeira oração da regra 26 bis.3.d) indica que o prazo em comento é para apresentação do comprovante de pagamento da retribuição, e não</p>



	para o pagamento da retribuição [The submission of a request under <u>paragraph (a)</u> may be subjected by the receiving Office to the payment to it]. Essa distinção pode parecer um mero detalhe, mas no dia-a-dia dos procedimentos administrativos, é de fundamental importância para identificar a tempestividade ou não da comprovação de pagamento.
--	---

61. Os prazos constantes do quadro acima não se aplicam quando houver um pedido de publicação antecipada, com fundamento da regra 21.2(b), apresentado pelo requerente, e já houver a conclusão da preparação técnica para a publicação internacional. Essa situação encontra-se prevista na regra 26bis.3.e).

62. A regra 26bis.3.e) prevê que, no caso de publicação antecipada, serão considerados intempestivos [*shall be considered as not having been submitted or paid in time*] os seguintes atos praticados pelo interessado, após a conclusão da preparação técnica para a publicação internacional [*after the technical preparations for international publication have been completed shall be considered*]:

- (i) Requerimento de restauração do direito de prioridade;
- (ii) A petição para acrescentar a reivindicação de prioridade, na hipótese do pedido internacional não possuir uma reivindicação de prioridade em relação a um pedido anterior;
- (iii) A apresentação do comprovante de recolhimento da retribuição.

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.

63. De acordo com a regra 26bis.3.f), o organismo receptor notificar o requerente para este presente declaração ou outras provas subsidiárias para complementar o requerimento de restauração do direito de prioridade, em um prazo razoável.

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.

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

65. Essa interpretação do dispositivo depreende-se das expressões “*shall not refuse*” e “*without giving the applicant the opportunity*”. Ou seja, o indeferimento do requerimento somente ocorre depois que o requerente apresenta a sua manifestação.

66. Nessa fase, ainda há a possibilidade do requerente apresentar provas complementares, em cumprimento de exigência formulada pelo organismo receptor. A expressão utilizada na regra 26bis.3.g) é “*notice of intended refusal*”, o que indica tratar-se de uma comunicação da intenção de indeferir o requerimento de restauração. Essa expressão não sugere a comunicação de indeferimento do requerimento de restauração. Observa-se que o requerente possui a oportunidade de apresentar novas provas, após o recebimento dessa notificação.

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).

67. O organismo receptor notificará a Secretaria Internacional tão logo receba o requerimento de prorrogação do direito de prioridade, conforme a regra 26bis.3.h).i). No mesmo sentido, a decisão administrativa do organismo receptor acerca do requerimento de restauração também será transmitida à Secretaria Internacional e ao requerente. Essa decisão informará qual o critério de restauração adotado.

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.



68. De acordo com a regra 26bis.3.i), o(s) critério(s) de restauração adotados pelos organismos receptores serão comunicados à Secretaria Internacional da OMPI, bem como as respectivas alterações.

(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.

69. A regra 26bis.3.j) prevê as situações as quais as legislações nacionais são incompatíveis com a restauração do direito de prioridade, na data de 5 de outubro de 2005. 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, até o dia 5 de abril de 2006.

(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.

VII. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA

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

71. A restauração do direito de prioridade constitui uma matéria a qual altera o direito substantivo pertinente ao exame de patente. A restauração em análise diz respeito ao direito de prioridade. O direito de prioridade, por sua vez, afeta o requisito de novidade que caracteriza uma invenção patenteável.

72. Nesse sentido, Gama Cerqueira afirma que o direito de prioridade derroga o princípio da novidade da invenção.

“O direito de prioridade constitui derrogação do princípio legal relativo à novidade da invenção, exigida pelas leis como uma das condições de privilegiabilidade. O efeito desse direito é impedir que a divulgação do invento, após o primeiro pedido de patente, prejudique a sua novidade, de acordo com a lei interna de cada país.”⁶

⁶ GAMA CERQUEIRA, João da, 2010, p. 318.



73. Portanto, a matéria em apreço possui um impacto nos requisitos de patenteabilidade de uma invenção. Requisito de patenteabilidade de invenção é matéria reservada à lei. Compreensível, portanto, que a prorrogação do direito de prioridade seja matéria também reservada à lei.

74. Por isso, assiste razão à DIRPA quando apresenta a presente proposta de alteração legislativa.

75. Outro argumento para defender que a prorrogação do direito de prioridade somente pode ser introduzida no ordenamento jurídico brasileiro mediante alteração legislativa depreende-se da reserva realizada em relação à regra 26bis.3.

76. A nota do editor nº 05 pertinente à regra 26bis.3.j) do Regulamento do PCT remete ao endereço eletrônico da OMPI (www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html.) Consultando a página, verifica-se que o Brasil efetuou uma reserva em relação à regra do 26bis.3. Junta-se em anexo esse documento.

77. Depreende-se, portanto, que houve a compreensão que a prorrogação do direito de prioridade não estava prevista na Lei nº 9.279/96, o que justifica a proposta de alteração legislativa ora em análise.

78. O caput do art. 16 da Lei nº 9.279/96 estabelece o direito de prioridade de acordo com os “prazos estabelecidos no acordo”. O acordo em referência é a Convenção da União de Paris (CUP), a qual não prevê a prorrogação do direito de prioridade. Nesse sentido, a alteração legislativa proposta pela DIRPA tem como finalidade adotar o instituto da prorrogação do direito de prioridade.

79. A prorrogação do direito de prioridade não conflita com o disposto na CUP. Nesse particular, não há conflito entre a CUP e o PCT.

80. No momento, a Procuradoria não identifica uma contrariedade entre a prorrogação do direito de prioridade e a LPI. Um dos indicativos de que não existe contrariedade entre a prorrogação do direito de prioridade e a LPI, é que a DIRPA não propôs a alteração de nenhum dispositivo legal, mas tão-somente o acréscimo de duas normas.

81. A Procuradoria reconhece que a prorrogação do direito de prioridade constitui uma matéria reservada à lei por afetar substancialmente requisito de patenteabilidade.

82. A incorporação do complexo normativo estabelecido pelo PCT constitui um tema de complexidade ímpar. Sem adentrar nessa matéria, que foge o objeto da consulta, observa-se que o PCT impõe não apenas obrigações aos Estados, mas possui normas cuja implementação depende



tão somente de atos administrativos dos órgãos nacionais responsáveis pelo depósito e exame de patente.

83. Denis Borges Barbosa distingue as normas do PCT tendo como critério o destinatário. Assim ele esclarece o caráter das normas do PCT:

“[...] os elaboradores do PCT estabeleceram um mecanismo complexo de articulação entre as duas esferas. Em muitos pontos, o Tratado impõe como esta articulação se fará; em outros, prescreve limites para a ação da lei nacional de integração; em outros pontos ainda, dá à administração nacional do sistema de propriedade poder normativo suplementar para regular aspectos subsidiários da questão.

O caráter de tais normas se distingue pela identificação dos seus destinatários. Quando a norma é impositiva, ou quando faculta aos países-membros ação legislativa dentro de certos parâmetros, o endereço é Estado, ele mesmo. Quando a faculdade normativa subsidiária é conferida às administrações nacionais, estas são os destinatários do comando do PCT. Assim se o Tratado diz ‘O Estado designado poderá ...’, é o poder legislativo deste Estado que foi incumbido de legislar; se diz ‘a administração nacional poderá’ ..., a esta se remete para conferir o poder normativo inferior.”⁷

84. À luz da distinção do caráter das normas do PCT, parece razoável compreender a regra 26bis.3 do Regulamento do PCT como um comando dirigido ao Estado. Nesse sentido, justifica-se a alteração legislativa proposta pela DIRPA.

85. Outras regras do PCT ou do Regulamento prescindem de alteração legislativa para serem incorporadas ao sistema jurídico de patentes. Por exemplo, as normas para o processamento da entrada na fase nacional qualificam-se como preceitos administrativos, aptos a serem disciplinados por ato normativo interno do INPI.

86. Discorrendo sobre outras regras do PCT, Denis Borges Barbosa chega a seguinte conclusão:

“Tais conclusões parecem especialmente pertinentes quando se considera a natureza das normas confiadas à Assembléia Geral do PCT, e ora sob exame. Seu caráter meramente adjetivo, e seu endereçamento à autarquia federal de Propriedade Industrial, como preceito de alcance meramente administrativo, foram documentados pela história da implementação do PCT desde sua incorporação, pelo exemplo da assimilação das modificações em estudo em outros sistemas constitucionais comparáveis.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 553.



A alteração dos prazos do art. 22(1) não é matéria de cunho legal, mas simplesmente administrativo.”⁸

87. Conclui-se, preliminarmente, pela compatibilidade do instituto da restauração do direito de prioridade com a LPI. 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.

VIII. JUSTA CAUSA

88. Para fins de contribuir à proposta apresentada pela DIRPA, a Procuradoria suscita um questionamento. 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.

89. 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).

90. Ou seja, o critério de restauração não constitui um conceito fechado ou insuscetível de desenvolvimento. Entretanto, a regra 26bis.3.b) do Regulamento do PCT estabelece alguns parâmetros para o critério de restauração.

91. Os critérios de restauração previstos na regra 26bis.3 do Regulamento do PCT são dois: (i) critério não-intencional; (ii) critério do devido cuidado.

92. Esses dois critérios não conhecidos pelo INPI, porquanto eles também são utilizados para o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT. Eles são mencionados na Resolução PR nº 77/2013.

93. O art. 12, §1º da Resolução PR nº 77/2013 corresponde ao critério não-intencional, *in verbis*:

Art. 12, §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.

94. O critério do devido cuidado, para fins de restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT é assim descrito na Resolução PR nº 77/2013:

⁸ BARBOSA, Denis Borges, 2006, p. 580.



Art. 12, §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.

95. Inclusive, os critérios de restauração do direito de prioridade (não intencional e devido cuidado) foram objeto do ofício circular C PCT 1372, emitido pela OMPI, em 20 de fevereiro de 2013. Esse ofício, ora juntado, constitui uma consulta a respeito de mudanças nas diretrizes dos organismos receptores do PCT. Ele representa uma orientação de como interpretar os dois critérios de restauração (não-intencional e devido cuidado).

96. 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.

97. Não existe um equívoco na expressão “justa causa” utilizada no texto confeccionado pela DIRPA. A sugestão de mudança da expressão justifica-se, inclusive, para fins de evitar dúvidas as quais podem obstaculizar a tramitação do processo legislativo.

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS

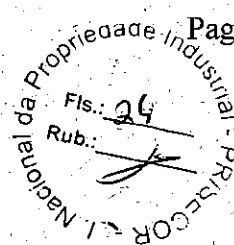
98. Diante do exposto, a Procuradoria sugere uma alteração da expressão “justa causa” contida no §9º do art. 16, proposto pela DIRPA, para fins de adequar os critérios de restauração ao que estabelece a regra 26bis.3 do Regulamento do PCT.

99. Por dever de ofício, vale lembrar que o processo administrativo de proposta de alteração legislativa abrange uma exposição de motivos. Essa exposição de motivos há de abordar as razões pelas quais o INPI não aplica a regra 26bis.3 do Regulamento do PCT e o interesse público pretendido pela autarquia com a proposição.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2013.

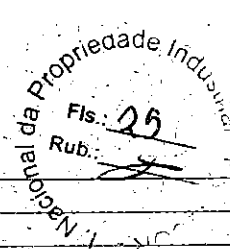
Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



PCT Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities

(status on 13 December 2012)

STATES	
PCT Articles	
<u>22(1)</u>	Decision of the Assembly of the PCT Union of October 3, 2001 (PCT/A/30/7, Annex IV)
	Luxembourg, Uganda, United Republic of Tanzania
<u>64(2)(a)(ii)</u>	Finland, Norway, Poland, Sweden
<u>64(3)(a)</u>	United States of America
<u>64(4)(a)</u>	United States of America
<u>64(5)</u>	Algeria, Armenia, Bahrain, Belarus, Chile, Cuba, France, Georgia, Hungary, India, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Malta, Mozambique, Oman, Qatar, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, South Africa, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
OFFICES AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS	
PCT Rules	
<u>4.9(b)</u>	DE German Patent and Trade Mark Office
	JP Japan Patent Office
	KR Korean Intellectual Property Office
<u>20.1(d)</u>	US United States Patent and Trademark Office
<u>20.8(a)</u>	BE Intellectual Property Office (Belgium)
	CU Cuban Industrial Property Office
	CZ Industrial Property Office (Czech Republic)
	DE German Patent and Trade Mark Office
	ID Directorate General of Intellectual Property (Indonesia)
	IT Italian Patent and Trademark Office
	JP Japan Patent Office ¹
	KR Korean Intellectual Property Office
	MX Mexican Institute of Industrial Property
	PH Intellectual Property Office of the Philippines ²
<u>20.8(b)</u>	CN State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
	CU Cuban Industrial Property Office
	CZ Industrial Property Office (Czech Republic)
	DE German Patent and Trade Mark Office
	ID Directorate General of Intellectual Property (Indonesia)
	JP Japan Patent Office ¹
	KR Korean Intellectual Property Office
	LT Lithuanian Patent Office
	MX Mexican Institute of Industrial Property
	PH Intellectual Property Office of the Philippines ²
	TR Turkish Patent Institute
<u>26.3ter(b)</u>	US United States Patent and Trademark Office
<u>26.3ter(d)</u>	US United States Patent and Trademark Office
<u>26bis.3(i)</u>	BE Intellectual Property Office (Belgium)
	BR National Institute of Industrial Property (Brazil)
	CO Superintendence of Industry and Commerce (Colombia)
	CU Cuban Industrial Property Office
	CZ Industrial Property Office (Czech Republic)
	DE German Patent and Trade Mark Office
	DZ Algerian National Institute of Industrial Property



25

ES	Spanish Patent and Trademark Office
GR	Industrial Property Organization (OBI) (Greece)
ID	Directorate General of Intellectual Property (Indonesia)
IN	Patent Office (India)
IT	Italian Patent and Trademark Office
JP	Japan Patent Office
KR	Korean Intellectual Property Office
NO	Norwegian Patent Office
PH	Intellectual Property Office of the Philippines
<u>49.5(l)</u>	<i>re. 49.5(c-bis):</i>
BR	National Institute of Industrial Property (Brazil)
US	United States Patent and Trademark Office
	<i>re. 49.5(k):</i>
US	United States Patent and Trademark Office
<u>49.6(f)</u>	CA Canadian Intellectual Property Office
CN	State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
DE	German Patent and Trade Mark Office
IN	Patent Office (India)
KR	Korean Intellectual Property Office
LV	Latvian Patent Office
MX	Mexican Institute of Industrial Property
NZ	Intellectual Property Office of New Zealand
PH	Intellectual Property Office (Philippines)
PL	Patent Office of the Republic of Poland
<u>49ter.1(g)</u>	BR National Institute of Industrial Property (Brazil)
CA	Canadian Intellectual Property Office
CN	State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
CO	Superintendence of Industry and Commerce (Colombia)
CU	Cuban Industrial Property Office
CZ	Industrial Property Office (Czech Republic)
DE	German Patent and Trade Mark Office
DZ	Algerian National Institute of Industrial Property
ES	Spanish Patent and Trademark Office
ID	Directorate General of Intellectual Property (Indonesia)
IN	Patent Office (India)
JP	Japan Patent Office
KR	Korean Intellectual Property Office
LT	Lithuanian Patent Office
MX	Mexican Institute of Industrial Property
NO	Norwegian Patent Office
PH	Intellectual Property Office of the Philippines
TR	Turkish Patent Institute
US	United States Patent and Trademark Office
<u>49ter.2(h)</u>	BR National Institute of Industrial Property (Brazil)
CA	Canadian Intellectual Property Office
CN	State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
CO	Superintendence of Industry and Commerce (Colombia)
CU	Cuban Industrial Property Office
CZ	Industrial Property Office (Czech Republic)
DE	German Patent and Trade Mark Office
DZ	Algerian National Institute of Industrial Property
ES	Spanish Patent and Trademark Office
ID	Directorate General of Intellectual Property (Indonesia)
IN	Patent Office (India)
JP	Japan Patent Office
KR	Korean Intellectual Property Office
LT	Lithuanian Patent Office ³
MX	Mexican Institute of Industrial Property

26
B

WIPO



PCT

The International Patent System

Fls.: 26
Rub.:
I. Nacional da Propriedade Industrial - PRISSECOB

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Home to Services PCT Legal Texts
51bis(3)(c) KR Korean Intellectual Property Office

SG Intellectual Property Office of Singapore

66.1bis(b) EP European Patent Office

ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PCT (AI)

703(f) re. Section 703(b)(ii) to (iv) and relevant Sections of Annex F of AI:

CA Canadian Intellectual Property Office

US United States Patent and Trademark Office

re. Section 703(b)(ii) to (iv) insofar as those provisions relate to Section 5.1 of Annex F of AI and Section 2(d) of Appendix III of Annex F of AI:

AU Australian Patent Office

re. Section 703(b)(ii) to (iv) insofar as those provisions relate to Sections 5.1 and 5.2.1 of Annex F of AI and Sections 2(d) to (g) of Appendix III of Annex F of AI:

JP Japan Patent Office

- 1 The Office has withdrawn its notification of incompatibility with its national law under PCT Rule 20.8(a) and (b) as from 1 October 2012.
- 2 The Office has withdrawn its notification of incompatibility with its national law under PCT Rule 20.8(a) and (b) as from 1 April 2007.
- 3 The Office has withdrawn its notification of incompatibility with its national law under PCT Rule 49ter.2(h) as from 3 February 2012.

C. PCT 1372

February 20, 2013

Madam,
Sir,

Proposed modifications to the PCT Receiving Office Guidelines

This Circular is addressed to your Office in its capacity as Receiving Office (RO) for the purpose of consultation on proposed modifications to the PCT Receiving Office Guidelines (ROGLs). It is also addressed to certain non-governmental organizations representing users of the PCT system.

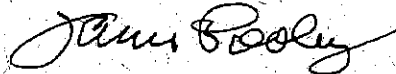
At the Fifth Session of the PCT Working Group, held in Geneva from May 29 to June 1, 2012, it was agreed that the International Bureau would consult with Offices on proposed modifications to the ROGLs dealing with the restoration of the right of priority under PCT Rule 26*bis*.3 (see documents PCT/WG/5/13, paragraph 29(d) and PCT/WG/5/22 Rev., paragraph 302). The proposed modifications provide detailed guidance to Offices on how to process incoming requests for restoration of the right of priority as well as on the interpretations of the "due care" and "unintentional" criteria.

The paragraphs of the ROGLs which are proposed to be modified are set out in the Annex to this Circular.

Comments on the proposed modifications to ROGLs

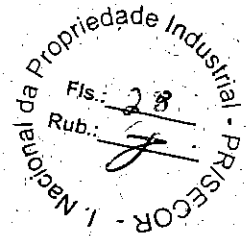
You are invited to provide comments, if any, to the International Bureau by March 31, 2013, preferably by e-mail to: pct.legal@wipo.int.

Yours sincerely,



James Pooley
Deputy Director General

Enclosure: Annex – Proposed modified paragraphs of the ROGLs



PCT RECEIVING OFFICE GUIDELINES

Restoration of the Right of Priority

166A. The receiving Office should restore the right of priority if the applicant requests restoration within two months from the expiration of the priority period and satisfies the criteria applied by the Office and the requirements under Rule 26bis.3.

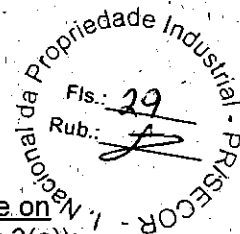
166B. Restoration of the Right of Priority—Non-Acceptance by Receiving Office.

Where a receiving Office has notified the International Bureau under Rule 26bis.3(j) of the incompatibility of Rule 26bis.3(a) to (i) with the national law applied by that Office, but nevertheless receives a request to restore the priority right, the receiving Office promptly requests the International Bureau as receiving Office to agree, in accordance with the procedure outlined in paragraphs 278 to 281, to the transmittal of the international application under Section 333(b) and (c). An Office may also proceed in this manner if it only applies one of the applicable criteria and the applicant requests restoration under the criterion not applied by the Office.

166CB. Receipt of a Request for the Restoration of the Right of Priority. The applicant may request restoration of the right of priority directly on the request form (Box No. VI) or by filing a separate request within the time limit provided in Rule 26bis.3(e). The receiving Office checks if whether the request form contains a request by the applicant to restore the right of priority in Box No. VI. If the receiving Office receives a separate restoration request, the Office promptly notifies the International Bureau of it and transmits a copy of the restoration request to the International Bureau (item 6 of Form PCT/RO/118). Where the applicant submits a separate statement of reasons, a declaration or other evidence as part of the restoration request, the receiving Office promptly transmits a copy of any of these documents to the International Bureau (item 12 of Form PCT/RO/118). If such a request to restore is filed subsequently, the receiving Office promptly notifies the International Bureau of the request (item 6 of Form PCT/RO/118).

166D. Time Limit under Rule 26bis.3(e) for Requesting Restoration of the Right of Priority. The applicant is required to file the restoration request, submit a statement of reasons for the failure to file the international application within the priority period, claim priority of an earlier application in the international application and pay any fees required for requesting restoration within the time limit to request to restore the priority right and to comply with the requirements listed in paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 166B above is two months from the date on which the priority period expired. Where the applicant makes a request for early publication under Article 21(2)(b), any request to restore the right of priority must be submitted and the all of these requirements mentioned above must be complied with before the technical preparations for international publication have been completed (Rule 26bis.3(e)). If the receiving Office requires the applicant to provide a declaration or evidence in support of the statement of reasons for failure to timely file the international application (Rule 26bis.3(f)), it invites the applicant within a time limit which is reasonable under the circumstances, to furnish such documents. If the receiving Office intends to refuse the request to restore the right of priority (Rule 26bis.3(g)), it allows the applicant to make observations within a time limit which is reasonable under the circumstances (Form PCT/RO/158). In this notification, the receiving Office may also request that a declaration or evidence be furnished (see paragraph 166C).

166E. Checking of Formal Requirements. Upon receipt of a request to restore the right of priority, the receiving Office then promptly checks whether the following requirements are met:



(a) the international filing date of the international application is later than the date on which the priority period expired but within two months from that date (Rule 26bis.3(a));

(b) a priority claim to an earlier application is made in the international application or is subsequently added, pursuant to Rule 26bis.1(a) within the applicable time limit under Rule 26bis.3(e);

(c) the request to restore the right of priority and a statement of reasons for failure to file the international application within the priority period has been submitted furnished (see also paragraph 166F below) within the applicable time limit under Rule 26bis.3(e) (for the statement, see also paragraph 166F below); and

(d) The fee for requesting restoration, if applicable, has been paid (Rule 26bis.3(d)) within the applicable time limit under Rule 26bis.3(e). The time limit for payment of the fee may be extended for a period of up to two months from the expiration of the time limit under Rule 26bis.3(e) (Rule 26bis.3(d)).

(d) If required by the receiving Office, a declaration or evidence in support of the statement of reasons for failure to file the international application within the priority period has been furnished.

If any of the above requirements are not complied with, and the applicable time limit has not yet expired, the receiving Office promptly invites the applicant (Form PCT/RO/132) to comply with that requirement within the applicable time limit. If any of the above requirements are not complied with after the applicable time limit, the receiving Office notifies the applicant (Form PCT/RO/158) of the deficiency. If the receiving Office intends to refuse the request to restore the right of priority, it should so indicate in detail in Form PCT/RO/158 and provides the applicant with an opportunity to make observations within a reasonable time limit (Rule 26bis.3(g)).

166C. Separate Request to Restore the Right of Priority.

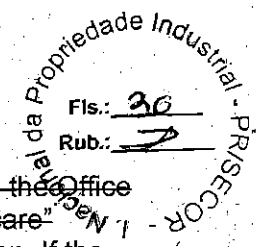
A request to restore the right of priority may also be submitted separately from the request form. The receiving Office should process such separate requests in the same manner and according to the procedures outlined in paragraphs 166A to 166I.

166D. Time Limit for Requesting Restoration of the Right of Priority.

The time limit to request to restore the priority right and to comply with the requirements listed in paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 166B above is two months from the date on which the priority period expired. Where the applicant makes a request for early publication under Article 21(2)(b), any request to restore the right of priority must be submitted and the requirements mentioned above must be complied with before the technical preparations for international publication have been completed (Rule 26bis.3(e)). If the receiving Office requires the applicant to provide a declaration or evidence in support of the statement of reasons for failure to timely file the international application (Rule 26bis.3(f)), it invites the applicant within a time limit which is reasonable under the circumstances, to furnish such documents. If the receiving Office intends to refuse the request to restore the right of priority (Rule 26bis.3(g)), it allows the applicant to make observations within a time limit which is reasonable under the circumstances (Form PCT/RO/158). In this notification, the receiving Office may also request that a declaration or evidence be furnished (see paragraph 166G).

166E. Decision to Restore the Right of Priority.

The receiving Office, when deciding on a request for restoration, is free to apply either the more strict criterion of "due care" or the less strict criterion of "unintentionality".



(Rule 26bis.3(a)). The receiving Office may also apply both criteria. In such a case, the Office is free to apply, upon request by the applicant or at its own initiative, first the "due care" criterion and, if it finds that that criterion is not satisfied, the "unintentionality" criterion. If the receiving Office applies both criteria and finds that the failure to timely file the international application was unintentional but that due care had not been exercised, the receiving Office may indicate this intent to partially refuse restoration of priority under the due care criterion in Form PCT/RO/158, and explain that restoration will nevertheless be allowed under the unintentional criterion, by text in the Annex to that Form. If the applicant requests the restoration of multiple priority claims, and where the use of a single Form (PCT/RO/158 and/or PCT/RO/159) would not be sufficiently clear, the receiving Office should use a separate Form for each priority claim concerned.

166F. Statement of Reasons.

Rule 26bis.3(b)(ii) requires that a request to restore the right of priority should state the reasons for failure to timely file the international application. The applicant should therefore provide a summary of the facts or circumstances surrounding the failure to file the international application in time including, where applicable, actions that were taken by the applicant to prepare and file the international application.

166F. Statement of Reasons. Under Rule 26bis.3(b)(ii), the applicant is required to explain why he failed to file the international application within the priority period. The statement should describe in detail the facts and circumstances that led to the late filing and any remedial or alternative steps taken to attempt a timely filing of the international application. If the receiving Office finds the statement of reasons insufficient to determine whether the applicant satisfies the applicable criteria, the receiving Office may invite the applicant to submit further information by way of a revised statement within a reasonable time limit (item 2 of Form PCT/RO/158). The receiving Office explains in detail, by text in the Annex to that Form, why it finds the statement insufficient. In this notification, the receiving Office may also require the applicant to submit a declaration or other evidence in support of the statement of reasons (see paragraph 166G). If the applicant does not respond to that notification within the time limit, the receiving Office proceeds as outlined in paragraph 166O. If the applicant submits new arguments in response to that notification and the receiving Office decides to restore the right of priority, the Office proceeds as outlined in paragraph 166O. If the applicant submits new arguments in response to that notification and the receiving Office nevertheless intends to (partially) refuse the request to restore the right of priority, the receiving Office proceeds as outlined in paragraph 166N.

166G. Declaration and Evidence. Under Rule 26bis.3(f), the receiving Office may require the applicant to submit a declaration or other evidence in support of the statement of reasons be furnished or, if some evidence has already been provided, that to submit additional evidence be furnished, within a reasonable time limit (items 3 and 4 of Form PCT/RO/158). For the "unintentionality" criterion, a statement indicating that the failure to comply with the priority period was not intentional on purpose should generally be sufficient. The receiving Office may, however, require that this statement be submitted in the form of a declaration. For the "due care" criterion, the receiving Office may require that the statement of reasons is substantiated with a declaration or other evidence. The submitted declaration or evidence should enable the receiving Office to determine whether the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of due care, that is, if all reasonable care was taken under the circumstances to ensure that the priority period would not be missed.

166H. Criteria Applied by the Receiving Office. The receiving Office, when deciding on a request for restoration, is free to apply either the more strict criterion of "due care" (Rule 26bis.3(a)(i)) or the less strict criterion of "unintentionality" (Rule 26bis.3(a)(ii)). The receiving Office may also apply both criteria. In such a case, since a positive finding of "due care" in effect encompasses a finding of "unintentional" conduct, the receiving Office should,

unless the applicant requests otherwise, first apply the "due care" criterion, and only if this standard has not been complied with, apply the "unintentionality" criterion.

166I. **Unintentionality Criterion.** Under Rule 26bis.3(a)(ii), the receiving Office should restore the right of priority if it finds that the failure to file the international application within the priority period was "unintentional". The applicant satisfies this criterion if he demonstrates that he did not deliberately refrain from filing the international application within the priority period and that he had a continuing underlying intention to file the PCT application within the priority period. The receiving Office should focus on the applicant's intent at the time when the priority period expired, irrespective of any changes in the applicant's intent before or after the expiration of the priority period.

166J. **Due Care Criterion.** Under Rule 26bis.3(a)(i), the receiving Office should restore the right of priority if it finds that the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of "due care" required by the circumstances having been taken. Generally, the standard of having exercised "due care" within the meaning of Rule 26bis.3(a)(i) can only be met if the applicant has taken all measures which a reasonably prudent applicant would have taken. In determining whether the applicant exercised the "due care" of a reasonably prudent person, the receiving Office considers the facts and circumstances of each particular case. It is not sufficient for an applicant to demonstrate that, in general, he has taken all precautions to adhere to time limits for filing international applications. Instead, the applicant must show that he exercised all "due care" for the particular application in question. The receiving Office should engage in a factual analysis of the applicant's specific acts related to the filing of the international application up to the expiration of the priority period. Actions by the applicant after the expiration of the priority period should not be considered when determining whether the applicant exhibited "due care".

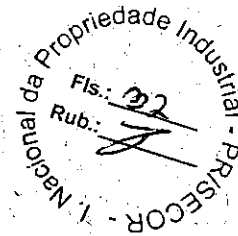
166K. Where the applicant is represented by an agent, both the applicant and the agent must show that they exercised "due care" in order to satisfy the "due care" criterion (see Rule 90.3(a)). In such a case, the applicant also has to demonstrate prudent action in the selection, appointment and sufficient instruction of a qualified agent.

166L. For a corporate applicant or agent to satisfy the "due care" criterion, the applicant or agent generally must demonstrate that a reliable docketing, back-up and reminder system has been established, that reliable, adequately trained and supervised staff has used these systems and did not make mistakes in the past, and that the failure to file within the priority period in this particular case was an isolated incident. While the same standard cannot be expected from a small applicant or agent, such as an individual inventor or a small and medium enterprise, any applicant or agent is expected to set up an efficient and reliable reminder, supervision and back-up system which corresponds to best practices in the field.

166M. While each receiving Office must engage in its own case-by-case analysis for each restoration request, the application of the "due care" criterion to the following factual circumstances (based on the experience of the International Bureau) may be of assistance:

(a) Lack of Knowledge by the Applicant

A prudent applicant acquires the requisite knowledge of the PCT system in order to be able to timely file a complete international application, and/or appoints a competent agent to file on his behalf if the applicant lacks the requisite knowledge. An applicant who failed to file the international application within the priority period due to a lack of knowledge concerning the operation of the PCT system or concerning the 12 months priority period as set out in Article 4C of the Paris Convention generally did not act with "due care".



(b) Human Error by the Applicant or Agent Himself

A reasonably prudent applicant or agent recognizes the importance of meeting crucial priority deadlines and ensures that all aspects of the preparation and filing of the international application are carried out with the diligence and meticulousness needed to successfully and timely submit the international application. A human error attributable to increased workload, lost files and incompletely filed PCT applications generally lacks "due care".

(c) Miscommunication between the Applicant and the Agent

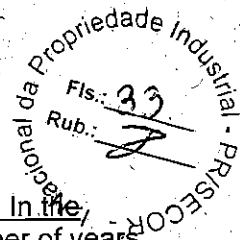
Where the applicant appoints an agent, both the applicant and the agent must act with "due care" in their communication with each other. A prudent applicant instructs the agent in a clear and timely manner to file the international application. A prudent agent acts upon instructions received by the applicant and clarifies with the applicant in case of doubt. A prudent agent advises the applicant of all important matters in relation to the timely filing of an international application and the consequences of a late filing in a clear manner. A prudent applicant or agent finds alternative ways to communicate with the other person if the usual communication channels fail. Where the failure to timely file a PCT application was caused by technical difficulties (e.g. unexpected email delivery failure between the applicant and the agent), both the applicant and the agent may have acted with "due care" if they can demonstrate that the system had worked reliably in the past and that the breakdown could not have been anticipated by either party.

(d) Absence from the Office by the Applicant or Agent

Where an applicant or agent is absent from the office at the expiration of the priority period, a prudent applicant or agent either files the international application in advance insofar as the absence was predictable, or instructs another person to timely file the international application during his absence. For example, a prudent applicant with a scheduled absence from the Office due to vacation or a medical appointment checks whether the priority period for the filing of an international application expires during this absence and instructs an agent, a colleague or a staff member to file the international application on his behalf. In addition, a prudent agent/applicant maintains a reliable communication system that provides other persons in the office with access to important communications so that other persons can receive and react upon filing instructions in case of unplanned absences. For example, a prudent agent ensures that instructions to file an international application are sent to an email account to which several persons have access. An applicant or agent generally fails to demonstrate "due care" if he failed to timely file a PCT application due to illness or vacation. Only in cases where the applicant or agent fell unexpectedly ill and needed urgent treatment that prohibited all communication with other persons the failure to timely file an international application may have occurred in spite of "due care".

(e) Human Error by the Agent's or Applicant's Staff

An applicant or agent may entrust administrative staff (non-attorneys such as assistants or paralegals) with the performance of certain administrative tasks. A prudent applicant or agent carefully chooses, trains and monitors the work of a reliable, experienced, adequately trained and supervised employee. A human error by an assistant in the docketing, monitoring, preparation or filing of the international application is not attributed to the applicant or agent if the applicant or agent can show that "due care" was exercised in the management of the assistant and the failure to file



within the priority period in this particular case was an isolated human error. In the statement of reasons, the applicant or agent should usually outline the number of years the assistant has been entrusted with the particular task, the level of training and supervision provided to the assistant, and whether the assistant has performed all his duties diligently in the past.

(f) Docketing System Error

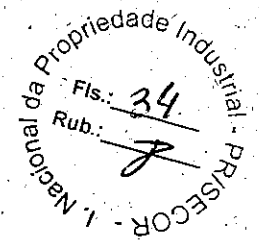
Docketing system errors can be divided into human entry errors (see paragraphs (b) and (e) above) and technical errors (e.g. software malfunction or server crashes). Where the applicant or agent failed to timely file the international application due to a technical error, the applicant or agent may have acted with all "due care" if he demonstrates that he set up a reliable and well-functioning reminder system, had sufficient knowledge of the use and operation of the system, sufficiently trained and supervised staff on the use of the system, arranged reliable back-up and entry review (a second person that independently checks the correct entry of dates) procedures, and that the technical error occurred unexpectedly and was as such not foreseeable.

(g) Facsimile or Software Submission Failure

Where an applicant or agent fails to timely file a PCT application due to a transmission error using facsimile, or any filing software, an applicant or agent has to show that the error occurred due to an external technical problem that was beyond the applicant's/agent's control in order to satisfy the "due care" criterion (for facsimile submissions, see also Rule 92.4(c) which puts the risk of an unsuccessful transmission on the side of the applicant). A prudent applicant or agent takes particular care and vigilance when he files an international application on the last day or even during the last hours of the priority period. This includes the preparation of the necessary facilities for the filing of the PCT application reasonably in advance of the expiration of the priority period, such as where the applicant or agent chooses to file electronically, a well-functioning computer system, the installation of the latest filing software and the digital certificate, a reliable Internet connection and sufficient knowledge of the software used, and where the applicant or agent chooses to file via facsimile, a well-functioning fax machine. Where a prudent applicant or agent experiences technical problems during the submission of an international application, the applicant or agent exhausts all reasonable alternative means to timely file the international application (such as hand delivery, express mail, submission via fax instead of electronic filing, use of a different fax machine, submission to a different fax number within the same receiving Office, filing with another receiving Office in a different time zone which is competent for the main applicant).

(h) Postal Service Difficulties

Where an applicant fails to timely file a PCT application due to postal service errors, the receiving Office should apply the underlying idea of Rule 82.1 when evaluating whether an applicant or agent acted with all "due care" required by the circumstances. A prudent applicant or agent mails an international application to the receiving Office at least five days prior to the expiration of the priority period by registered airmail (applicants or agents need not use airmail if surface mail normally arrives within two days of mailing or if airmail is unavailable). The applicant or agent may have acted with all "due care" if the filing of the international application would have been timely under normal circumstances and the postal delay was unforeseeable.



(i) Force Majeure

An event of force majeure means external, unforeseeable and/or unavoidable circumstances beyond the control of the applicant or agent. Disasters, such as hurricanes, volcanic eruptions, earthquakes, international conflicts and war may be considered as such events. Generally, if such circumstances make it impossible for an applicant or agent to file the international application within the priority period, the failure to file the application occurs in spite of "due care". An applicant or agent generally acted with all "due care" if the applicant or agent demonstrates that the consequences of the event could not have been predicted and/or avoided.

166N. **Intended (Partial) Refusal of the Request to Restore the Right of Priority.** If the receiving Office intends to (partially) refuse the request to restore the right of priority (Rule 26bis.3(g)), the Office notifies the applicant of the intended refusal and allows the applicant to make observations within a reasonable time limit (Form PCT/RO/158). In this notification, the receiving Office may also invite the applicant to submit a declaration or other evidence (see paragraph 166G). The receiving Office should explain in detail, by text in the Annex to that Form, why it intends to (partially) refuse the restoration request. If the receiving Office applies both the "due care" and the "unintentionality" criteria and finds that the failure to timely file the international application was "unintentional" but that "due care" had not been exercised, the receiving Office indicates the intent to partially refuse restoration of priority under the "due care" criterion, and explains that the right of priority will nevertheless be restored under the "unintentionality" criterion, by text in the Annex to Form PCT/RO/158.

466/166O. **Decision and Notification.** As soon as the receiving Office decides to restore the right of priority or, after notifying the applicant of the intended refusal (see paragraph 166N), decides to (partly) refuse the request to restore the right of priority, it has come to a decision on the request to restore the priority right, it, the Office promptly notifies the applicant of its decision (Form PCT/RO/159) and furnishes a copy thereof to the International Bureau (Rule 26bis.3(h)). In this notification, the receiving Office indicates whether the Office restores the right of priority or (partly) refuses the request to restore the right of priority and the criterion for restoration upon which the decision was based. In the Annex to the Form, the receiving Office summarizes the facts and the reasons for its decision. The receiving Office promptly submits a copy of its decision to the International Bureau, along with any correspondence between the Office and the applicant not previously submitted (such as Form PCT/RO/158, a copy of the request for restoration, the statement of reasons and of any accompanying declaration or other evidence).

166P. **Multiple Priority Claims.** If the applicant requests the restoration of multiple priority claims, and where the use of a single Form (PCT/RO/158 and/or PCT/RO/159) would not be sufficiently clear, the receiving Office should use a separate Form for each priority claim concerned.

[End of Annex]

Unintentionality Criterion. Under Rule 26*bis*.3(a)(ii), the receiving Office should restore the right of priority if it finds that the failure to file the international application within the priority period was "unintentional". The applicant satisfies this criterion if he demonstrates that he did not deliberately refrain from filing the international application within the priority period and that he had a continuing underlying intention to file the PCT application within the priority period. The receiving Office should focus on the applicant's intent at the time when the priority period expired, irrespective of any changes in the applicant's intent before or after the expiration of the priority period.

Critério Não Intencional. Sob a Regra 26 *bis*.3 (a) (ii), o Organismo receptor deve restaurar o direito de prioridade, se verificar que a falta de apresentar o pedido internacional dentro do prazo de prioridade foi "acidental". O requerente preenche este critério se ele demonstra que ele não se absteu deliberadamente de depositar o pedido internacional dentro do prazo de prioridade e que ele tinha a intenção de continuar subjacente a apresentar o pedido PCT dentro do prazo de prioridade. O Organismo receptor deve se concentrar na intenção do requerente no momento em que expirou o prazo de prioridade, independentemente de quaisquer mudanças na intenção do requerente antes ou depois da expiração do prazo de prioridade.

Due Care Criterion. Under Rule 26 *bis* 3(a)(i), the receiving Office should restore the right of priority if it finds that the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of "due care" required by the circumstances having been taken. Generally, the standard of having exercised "due care" within the meaning of Rule 26 *bis* 3(a)(i) can only be met if the applicant has taken all measures which a reasonably prudent applicant would have taken. In determining whether the applicant exercised the "due care" of a reasonably prudent person, the receiving Office considers the facts and circumstances of each particular case. It is not sufficient for an applicant to demonstrate that, in general, he has taken all precautions to adhere to time limits for filing international applications. Instead, the applicant must show that he exercised all "due care" for the particular application in question. The receiving Office should engage in a factual analysis of the applicant's specific acts related to the filing of the international application up to the expiration of the priority period. Actions by the applicant after the expiration of the priority period should not be considered when determining whether the applicant exhibited "due care".

Critério devido cuidado. Sob a Regra 26 *bis* 3 (a) (i), o Organismo receptor deve restaurar o direito de prioridade, se verificar que a falta de apresentar o pedido internacional dentro do prazo de prioridade ocorreu apesar de ter sido tomado "o devido cuidado" exigido pelas circunstâncias. Geralmente, o padrão de ter exercido "o devido cuidado", na acepção do artigo 26 *bis* 3 (a) (i) só pode ser atingido se o requerente tiver tomado todas as medidas que um candidato razoavelmente prudente deveria ter tomado. Para determinar se o requerente exerceu o "devido cuidado" de uma pessoa razoavelmente prudente, o Organismo receptor considera os fatos e as circunstâncias de cada caso particular. Não é suficiente que um candidato para demonstrar que, em geral, ele tomou todas as precauções para aderir aos prazos para a

apresentação de pedidos internacionais. Em vez disso, o candidato deve mostrar que ele exerceu todo o "devido cuidado" para a aplicação em questão. O Organismo receptor deve envolver-se em uma análise factual de atos específicos do candidato relacionadas com o depósito do pedido internacional até a expiração do prazo de prioridade. Ações do requerente após a expiração do prazo de prioridade não deve ser considerado para determinar se a requerente exibiu "devido cuidado".

Where the applicant is represented by an agent, both the applicant and the agent must show that they exercised "due care" in order to satisfy the "due care" criterion (see Rule 90.3(a)). In such a case, the applicant also has to demonstrate prudent action in the selection, appointment and sufficient instruction of a qualified agent.

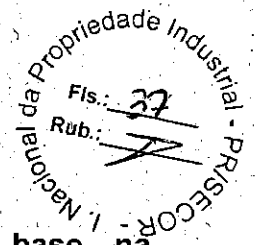
Caso o requerente seja representado por um agente, ambos, requerente e o agente, têm de mostrar que eles exerceram o "devido cuidado", a fim de satisfazer o critério do "devido cuidado" (ver Regra 90.3 (a)). Em tal caso, o requerente tem também de demonstrar ação prudente na consulta, seleção e suficiente instrução de um agente qualificado.

For a corporate applicant or agent to satisfy the "due care" criterion, the applicant or agent generally must demonstrate that a reliable docketing, back-up and reminder system has been established, that reliable, adequately trained and supervised staff has used these systems and did not make mistakes in the past, and that the failure to file within the priority period in this particular case was an isolated incident. While the same standard cannot be expected from a small applicant or agent, such as an individual inventor or a small and medium enterprise, any applicant or agent is expected to set up an efficient and reliable reminder, supervision and back-up system which corresponds to best practices in the field.

Para um candidato corporativo ou agente para satisfazer o "devido cuidado" critério, o requerente ou agente devem demonstrar que um confiável sistema de protocolo, back-up e sistema de lembrete foram previstos, e que a sua equipe era de confiança, adequadamente treinada e supervisionada ao usar esses sistemas e não cometeu erros no passado, e que a falta de arquivo dentro do prazo de prioridade, neste caso particular foi um incidente isolado. Tal padrão não se pode esperar de uma pequena corporação ou agente, como um inventor individual ou de uma pequena e média empresa, embora deve configurar um lembrete eficiente e confiável, uma supervisão e back-up do sistema que corresponde a melhores práticas no campo.

While each receiving Office must engage in its own case-by-case analysis for each restoration request, the application of the "due care" criterion to the following factual circumstances (based on the experience of the International Bureau) may be of assistance:

Embora cada Organismo receptor deva se engajar em sua análise caso-a-caso para cada solicitação de restauração, a aplicação do critério do "devido



cuidado" para as seguintes circunstâncias factuais (com base na experiência da Secretaria Internacional) pode ser de ajuda:

(a) Lack of Knowledge by the Applicant

A prudent applicant acquires the requisite knowledge of the PCT system in order to be able to timely file a complete international application, and/or appoints a competent agent to file on his behalf if the applicant lacks the requisite knowledge. An applicant who failed to file the international application within the priority period due to a lack of knowledge concerning the operation of the PCT system or concerning the 12 months priority period as set out in Article 4C of the Paris Convention generally did not act with "due care".

(a) A falta de conhecimento por parte do Requerente

Um depositante prudente adquire o conhecimento necessário do sistema PCT, a fim de ser capaz de requerer de modo oportuno um completo pedido internacional, e/ou nomeia um agente competente para requerer em seu nome se o depositante não tem o conhecimento necessário. Um depositante que não apresentar o pedido internacional dentro do prazo de prioridade, devido à falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema PCT ou sobre o período de 12 meses prioridade, tal como estabelecido no artigo 4 da Convenção de Paris, geralmente não agiu com "devido cuidado".

(b) Human Error by the Applicant or Agent Himself

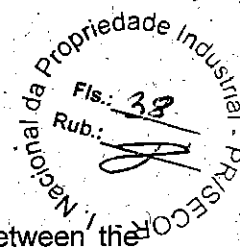
A reasonably prudent applicant or agent recognizes the importance of meeting crucial priority deadlines and ensures that all aspects of the preparation and filing of the international application are carried out with the diligence and meticulousness needed to successfully and timely submit the international application. A human error attributable to increased workload, lost files and incompletely filed PCT applications generally lacks "due care".

(b) Erro Humano pelo Requerente ou próprio agente

Um depositante razoavelmente prudente ou agente reconhece a importância do cumprimento dos prazos de prioridade crucial e garante que todos os aspectos da preparação e apresentação do pedido internacional sejam realizadas com a diligência e rigor necessários para o sucesso da apresentação do pedido internacional. Um erro humano atribuível ao aumento de trabalho, arquivos perdidos e aplicações incompleta arquivados PCT geralmente não tem "o devido cuidado".

(c) Miscommunication between the Applicant and the Agent

Where the applicant appoints an agent, both the applicant and the agent must act with "due care" in their communication with each other. A prudent applicant instructs the agent in a clear and timely manner to file the international application. A prudent agent acts upon instructions received by the applicant and clarifies with the applicant in case of doubt. A prudent agent advises the applicant of all important matters in relation to the timely filing of an international application and the consequences of a late filing in a clear manner. A prudent applicant or agent finds alternative ways to communicate with the other person if the usual communication channels fail. Where the failure to timely file a PCT application



was caused by technical difficulties (e.g. unexpected email delivery failure between the applicant and the agent), both the applicant and the agent may have acted with "due care" if they can demonstrate that the system had worked reliably in the past and that the breakdown could not have been anticipated by either party.

(c) falta de comunicação entre o depositante e o agente

Se o depositante nomeia um agente, tanto o depositante como o agente deve agir com "o devido cuidado" em sua comunicação com o outro. Um depositante prudente instrui o agente de uma maneira clara e oportuna para apresentar o pedido internacional. Um agente prudente age sobre as instruções recebidas pelo depositante e busca esclarecimento junto ao depositante, em caso de dúvida. Um agente prudente aconselha o depositante de todos os assuntos importantes em relação à apresentação de um pedido internacional e as consequências de uma apresentação no final de uma forma clara. Um depositante prudente ou agente encontra formas alternativas para se comunicar com a outra pessoa, se os canais de comunicação habituais falhar. Onde a falta de arquivo de um pedido PCT foi causada por dificuldades técnicas (por exemplo, falha na entrega de e-mail inesperado entre o depositante e o agente), ambos depositante e agente podem ter agido com "o devido cuidado", se puderem demonstrar que o sistema teve trabalhado de forma confiável no passado e que a falha na comunicação não poderia ter sido prevista por qualquer das partes.

(d) Absence from the Office by the Applicant or Agent

Where an applicant or agent is absent from the office at the expiration of the priority period, a prudent applicant or agent either files the international application in advance insofar as the absence was predictable, or instructs another person to timely file the international application during his absence. For example, a prudent applicant with a scheduled absence from the Office due to vacation or a medical appointment checks whether the priority period for the filing of an international application expires during this absence and instructs an agent, a colleague or a staff member to file the international application on his behalf. In addition, a prudent agent/applicant maintains a reliable communication system that provides other persons in the office with access to important communications so that other persons can receive and react upon filing instructions in case of unplanned absences. For example, a prudent agent ensures that instructions to file an international application are sent to an email account to which several persons have access. An applicant or agent generally fails to demonstrate "due care" if he failed to timely file a PCT application due to illness or vacation. Only in cases where the applicant or agent fell unexpectedly ill and needed urgent treatment that prohibited all communication with other persons the failure to timely file an international application may have occurred in spite of "due care".

(d) Ausência do Escritório do depositante ou de agente

Se um depositante ou agente está ausente do escritório no vencimento do prazo de prioridade, um depositante prudente ou agente ou deposita o pedido internacional de antecedência na medida em que a ausência era

previsível, ou instrui outra pessoa para depositar o pedido internacional durante a sua ausência . Por exemplo, um depositante prudente com uma ausência programada do Escritório devido a férias ou uma consulta médica verifica se o prazo de prioridade para o depósito de um pedido internacional expirar durante esta ausência e instrui um agente, um colega ou um membro da equipe para apresentar o pedido internacional em seu nome. Além disso, um agente prudente/depositante mantém um sistema de comunicação confiável que fornece a outras pessoas no escritório acesso a comunicações importantes para que outras pessoas possam receber e reagir sobre instruções em caso de ausências não planejadas. Por exemplo, um agente prudente garante que as instruções para depositar um pedido internacional sejam enviadas para uma conta de e-mail para o qual várias pessoas têm acesso. Um depositante ou o agente geralmente não consegue demonstrar "o devido cuidado", se ele não conseguiu depositar um pedido PCT devido a doença ou férias. Apenas nos casos em que o depositante ou agente caíram inesperadamente doente e precisavam de tratamento urgente que proibia toda a comunicação com outras pessoas a não apresentação a tempo de um pedido internacional pode ter ocorrido, apesar de "o devido cuidado".

(e) Human Error by the Agent's or Applicant's Staff

An applicant or agent may entrust administrative staff (non-attorneys such as assistants or paralegals) with the performance of certain administrative tasks. A prudent applicant or agent carefully chooses, trains and monitors the work of a reliable, experienced, adequately trained and supervised employee. A human error by an assistant in the docketing, monitoring, preparation or filing of the international application is not attributed to the applicant or agent if the applicant or agent can show that "due care" was exercised in the management of the assistant and the failure to file within the priority period in this particular case was an isolated human error. In the statement of reasons, the applicant or agent should usually outline the number of years the assistant has been entrusted with the particular task, the level of training and supervision provided to the assistant, and whether the assistant has performed all his duties diligently in the past.

(e) Erro Humano pela equipe do Mediador ou depositante

Um depositante ou agente deve confiar em seu pessoal administrativo (não-advogados, assistentes ou estagiários) para o desempenho de certas tarefas administrativas. Um depositante prudente ou agente escolhe cuidadosamente, treina e monitora o trabalho de um confiável trabalhador. Um erro humano cometido por um assistente ao protocolizar, monitorar, preparar ou depósito do pedido internacional não é atribuída ao depositante ou agente se o depositante ou agente pode mostrar que "o devido cuidado" foi exercido na administração do assistente e do fracasso para apresentar dentro do prazo de prioridade, neste caso em particular foi um erro humano isolado. Na exposição de motivos, o depositante ou agente deve

normalmente delinear o número de anos que o assistente tem sido confiada a tarefa particular, o nível de formação e supervisão fornecidos ao assistente, e se o assistente já realizou todas as suas funções de forma diligente no passado.

(f) Docketing System Error

Docketing system errors can be divided into human entry errors (see paragraphs (b) and (e) above) and technical errors (e.g. software malfunction or server crashes). Where the applicant or agent failed to timely file the international application due to a technical error, the applicant or agent may have acted with all "due care" if he demonstrates that he set up a reliable and well functioning reminder system, had sufficient knowledge of the use and operation of the system, sufficiently trained and supervised staff on the use of the system, arranged reliable back-up and entry review (a second person that independently checks the correct entry of dates) procedures, and that the technical error occurred unexpectedly and was as such not foreseeable.

(f) Erro de sistema de protocolo

Erros do sistema de protocolo podem ser divididos em erros de entrada de humanos (ver parágrafos (b) e (e) acima) e erros técnicos (por exemplo, mau funcionamento de software ou falhas do servidor). Quando o depositante ou o agente não conseguiu depositar o pedido internacional, devido a um erro técnico, o depositante ou agente pode ter agido com toda a "cuidado devido" se ele demonstra que ele criou um sistema de lembrete de confiança e bom funcionamento, tinha conhecimento suficiente a utilização e funcionamento do sistema, o pessoal suficientemente treinado e supervisionado sobre a utilização do sistema, dispositivos de revisão back-up e entrada confiáveis (uma segunda pessoa que independentemente verifica a entrada correta das datas) de procedimentos, e que o erro ocorreu de inesperadamente falha técnica e, como tal, não era previsível.

(g) Facsimile or Software Submission Failure

Where an applicant or agent fails to timely file a PCT application due to a transmission error using facsimile, or any filing software, an applicant or agent has to show that the error occurred due to an external technical problem that was beyond the applicant's/agent's control in order to satisfy the "due care" criterion (for facsimile submissions, see also Rule 92.4(c) which puts the risk of an unsuccessful transmission on the side of the applicant). A prudent applicant or agent takes particular care and vigilance when he files an international application on the last day or even during the last hours of the priority period. This includes the preparation of the necessary facilities for the filing of the PCT application reasonably in advance of the expiration of the priority period, such as where the applicant or agent chooses to file electronically, a well-functioning computer system, the installation of the latest filing software and the digital certificate, a reliable Internet connection and sufficient knowledge of the software used, and where the applicant or agent chooses to file via facsimile, a well-functioning fax machine. Where a prudent applicant or agent experiences technical problems during the submission of an international application, the applicant or agent exhausts all reasonable alternative means to timely file the international application (such as hand delivery, express mail, submission

via fax instead of electronic filing, use of a different fax machine, submission to a different fax number within the same receiving Office, filing with another receiving Office in a different time zone which is competent for the main applicant).

(g) A falta de envio de fax ou Software

Se um depositante ou agente deixa de apresentar um pedido PCT devido a um erro de transmissão utilizando fac-símile, ou qualquer outro software de arquivamento, o depositante ou o agente tem que mostrar que o erro ocorreu devido a um problema técnico externo que estava além do seu controle a fim de satisfazer o critério do "devido cuidado" (para submissões de fac-símile, ver também Regra 92.4 (c), que coloca o risco de uma mal sucedida transmissão do lado do depositante). Um depositante prudente ou agente toma todo o cuidado e vigilância quando ele apresenta um pedido internacional, no último dia ou mesmo durante as últimas horas do período de prioridade. Isto inclui a preparação das instalações necessárias para a apresentação do pedido PCT razoavelmente antes da expiração do prazo de prioridade, tais como onde o depositante ou agente escolhe para enviar eletronicamente, um sistema de computador que funcione bem, a instalação da mais recente apresentação de software e o certificado digital, uma conexão de Internet de confiança e conhecimento suficiente do software utilizado, e onde o depositante ou agente escolhe para apresentar via fax, um aparelho de fax em bom funcionamento. Quando um depositante prudente ou agente experimenta problemas técnicos durante a apresentação de um pedido internacional, o depositante ou o agente esgota todos os meios alternativos razoáveis para apresentação do pedido internacional (como entrega em mão, correio expresso, envio via fax, em vez de envio eletrônico, utilize de uma máquina de fax diferente, a submissão a um número de fax diferente no mesmo escritório de recepção, depósito com outro Organismo receptor em um fuso horário diferente, que é competente para o requerente principal).

(h) Postal Service Difficulties

Where an applicant fails to timely file a PCT application due to postal service errors, the receiving Office should apply the underlying idea of Rule 82.1 when evaluating whether an applicant or agent acted with all "due care" required by the circumstances. A prudent applicant or agent mails an international application to the receiving Office at least five days prior to the expiration of the priority period by registered airmail (applicants or agents need not use airmail if surface mail normally arrives within two days of mailing or if airmail is unavailable). The applicant or agent may have acted with all "due care" if the filing of the international application would have been timely under normal circumstances and the postal delay was unforeseeable.

(h) Serviço Postal com Dificuldades

Quando um depositante não apresenta um pedido PCT devido a erros de serviços postais, o Organismo receptor deve aplicar a idéia subjacente de Regra 82.1 ao avaliar se um depositante ou agente agiu com todos "devido cuidado" exigida pelas circunstâncias. Um depositante prudente ou agente envia um pedido internacional ao Escritório receber pelo menos cinco dias antes da expiração do prazo de prioridade por correio aéreo registrado (candidatos ou agentes não precisa usar se o correio aéreo superfície normalmente chega dentro de dois dias de envio, ou se é correio aéreo indisponível). O depositante ou agente pode ter agido com todo "devido cuidado" se o depósito do pedido internacional teria sido oportuna em circunstâncias normais eo atraso postal era imprevisível.

(i) Force Majeure

An event of force majeure means external, unforeseeable and/or unavoidable circumstances beyond the control of the applicant or agent. Disasters, such as hurricanes, volcanic eruptions, earthquakes, international conflicts and war may be considered as such events. Generally, if such circumstances make it impossible for an applicant or agent to file the international application within the priority period, the failure to file the application occurs in spite of "due care". An applicant or agent generally acted with all "due care" if the applicant or agent demonstrates that the consequences of the event could not have been predicted and/or avoided.

(i) Força Maior

Um evento de força maior significa acontecimentos externos, caso fortuito e/ou inevitáveis além do controle do depositante ou agente. Catástrofes, como furacões, erupções vulcânicas, terremotos, conflitos internacionais e de guerra podem ser considerados como tais eventos. Geralmente, se tais circunstâncias tornam impossível para um depositante ou agente apresentar o pedido internacional dentro do prazo de prioridade, a incapacidade de apresentar o pedido ocorre apesar do "devido cuidado". Um depositante ou o agente geralmente agiu com todo "devido cuidado" se o depositante ou agente demonstra que as consequências do evento não poderia ter sido previsto e/ou evitado.



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

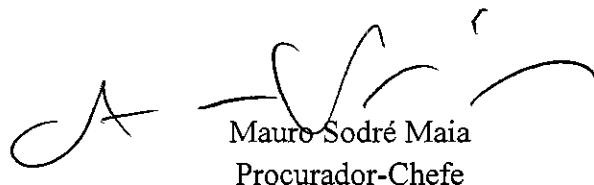


Despacho N° 1136/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.030253/2013-21

1. Aprovo o PARECER N° 0015/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

Julio César Reis Morelli
Diretor
DIRPA
Matr. 1286707