



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTRARIA /INPI / Nº 39, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Disciplina os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente, depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como Organismo Designado ou Eleito, conforme o Art. 2º, XIII e XIV do referido tratado, de forma a adequar tais pedidos às disposições da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e A DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS, no uso das atribuições regimentais que lhes conferem os artigos 17, inciso XI e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, além do artigo 152, inciso XII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017 e tendo em vista o constante nos autos do Processo nº 52402.000246/2020-12,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria disciplina os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente, depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como Organismo Designado ou Eleito, conforme o Art. 2º, XIII e XIV do referido tratado, de forma a adequar tais pedidos às disposições da Lei de Propriedade Industrial.

Art. 2º No sentido da presente Portaria, e a menos que um sentido diferente seja expressamente indicado, entende-se como:

- I - Tratado PCT – Tratado de Cooperação em matéria de Patentes;
- II - Reg. Exec. do PCT – Regulamento de Execução do PCT;

III - LPI – Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14/05/1996;

IV - OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual;

V - IB – International Bureau - Secretaria Internacional da OMPI;

VI - pedido internacional – pedido depositado segundo o Tratado PCT;

VII - DAS – Digital Access Service – Serviço de Acesso Digital;

VIII - INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial;

IX - RPI – Revista da Propriedade Industrial;

X - organismo Designado – Escritório nacional ou regional designado pelo depositante segundo o capítulo I do PCT;

XI - organismo Eleito – Escritório nacional ou regional designado pelo depositante segundo o capítulo II do PCT.

DA NATUREZA DAS PATENTES

Art. 3º Os pedidos internacionais que designarem ou elegerem o Brasil poderão pretender a concessão de patentes nas naturezas de invenção ou de modelo de utilidade.

Art. 4º Cada pedido internacional só poderá corresponder a uma natureza de patente.

DAS DATAS, PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO PARA A ENTRADA NA FASE NACIONAL

Art. 5º As datas de depósito internacional e publicação internacional prevalecem para todos os efeitos como as de efetivo depósito no Brasil e de publicação nacional.

Art. 6º O prazo de requerimento para a Entrada na Fase Nacional é de 30 (trinta) meses a contar da data de prioridade, sob pena de retirada do pedido internacional em relação ao Brasil.

§ 1º Entende-se por data de prioridade, para fins de cálculo de prazo a que se refere o caput desse artigo, nos termos do Art. 2º (xi) do Tratado PCT:

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

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

§ 2º Quando o pedido internacional não comportar qualquer reivindicação de prioridade, segundo o Art. 8º do Tratado PCT, o prazo de 30 (trinta) meses iniciar-se-á na data do depósito do pedido internacional.

Art. 7º O exame de admissibilidade do requerimento de Entrada na Fase Nacional só se iniciará após o prazo do Art. 6º desta Portaria.

§ 1º O exame de admissibilidade poderá ser iniciado antes do prazo do caput do Art. 7º desta Portaria mediante declaração expressa do requerente, segundo Art. 23.2 do Tratado PCT.

§ 2º O requerimento para o trâmite prioritário do pedido internacional é considerado como declaração expressa do requerente para o início do processamento, nos termos do parágrafo anterior.

§ 3º Uma vez requerida a Entrada na Fase Nacional antes do prazo do caput do Art. 7º desta Portaria, qualquer fato ocorrido junto ao IB no curso do prazo ainda restante deve ser informada na fase nacional a fim de que produza efeitos no Brasil.

Art. 8º Caso a publicação internacional do pedido internacional não tenha ocorrido, o exame de admissibilidade para a Entrada na Fase Nacional ficará pendente até que a referida publicação aconteça.

Art. 9º Para ser aceito na Fase Nacional brasileira o pedido deve apresentar:

- I - requerimento de Entrada na Fase Nacional;
- II - relatório Descritivo;
- III - reivindicações;
- IV - resumo;
- V - desenhos, se houver;
- VI – listagem de Sequencia Biológica, se houver;
- VII – procuração, se necessário;
- VIII – cessão do pedido internacional, se necessário.

§ 1º Os documentos indicados nos incisos I a V do caput devem ser apresentados em português, adaptados à norma vigente, conforme pedido internacional inicialmente depositado, acompanhados, se houver, das emendas do Art. 19 e/ou das modificações do Art. 34 do Tratado PCT.

§ 2º A listagem de sequência biológica complementa o relatório descritivo do pedido de patente e sua apresentação segue o procedimento previsto pela norma específica vigente.

§ 3º A comprovação do pagamento das petições relacionadas ao exame de admissibilidade seguirá procedimento previsto pelo INPI.

Art. 10. O requerimento de Entrada na Fase Nacional deve conter dados identificadores, a saber: o número do pedido internacional e sua respectiva data de depósito, identificação referente ao(s) depositante(s) e ao(s) inventor(es) do pedido internacional, bem como do quadro reivindicatório e/ou do relatório descritivo completo traduzido para o português.

§ 1º Caso não seja apresentado, no momento do requerimento de Entrada na Fase Nacional pelo menos o quadro reivindicatório ou o relatório descritivo traduzido(s) para o português, o pedido internacional será considerado retirado em relação ao Brasil, independente de notificação ou exigência.

§ 2º Se o requerimento de Entrada na Fase Nacional não contiver os dados identificadores dispostos no caput deste artigo, será formulada exigência para que estes sejam corretamente informados.

§ 3º Caso o(s) nome(s) do(s) inventor(es) esteja(m) ausente(s) de acordo com o Art. 4º inciso 4º do Tratado PCT deve ser requerida a sua não divulgação conforme Art. 6º § 4º da LPI.

§ 4º No caso da identificação do(s) depositante(s) e do(s) inventor(es) utilizar um sistema de escrita que não seja o alfabeto latino se faz necessária a transliteração dos caracteres.

§ 5º Quando não for apresentada, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da petição de requerimento de Entrada na Fase Nacional, a complementação da documentação, conforme o caso, relativa aos incisos II a V do Art. 9º desta Portaria, será formulada exigência.

Art. 11. O depositante pode indicar a forma, local e data da ocorrência da divulgação feita pelo inventor, quando da apresentação do requerimento de Entrada na Fase Nacional, para efeito do Art. 12 da LPI – período de graça, consoante a Declaração relativa às divulgações não prejudiciais ou exceções à falta de novidade (Quadro VIII (v)), conforme Regras 4.17 (v) e 51 bis 1 (a) v do Reg. Exec. do PCT.

Art. 12. Os documentos listados nos incisos abaixo, se necessários, devem ser apresentados nos moldes dos Arts. 13 a 21 desta Portaria:

I - instrumento de procuração;

II - documentação relativa à(s) prioridade(s) reivindicada(s) no pedido internacional;

III - documento de cessão da(s) prioridade(s) reivindicada(s);

IV - documento de cessão do pedido internacional.

DA PROCURAÇÃO

Art. 13. O instrumento de procuração deve ser apresentado em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência (Art. 216 § 2º da LPI), e deve conter:

I - qualificação do outorgante e do outorgado;

II - data e local da outorga;

III - assinatura do outorgante ou de seu representante autorizado;

IV - poderes que definam o objetivo da outorga, tais como o de requerer patentes de invenção ou de modelo de utilidade, requerer direitos de propriedade industrial ou representar o outorgante perante o INPI;

V - poder especial de receber citações judiciais, se o depositante for domiciliado no exterior, com fulcro no Art. 217 da LPI.

§ 1º O instrumento de procuração deve ser apresentado em língua portuguesa no original, traslado ou fotocópia, desde que autenticada ou declarada autêntica pelo próprio outorgado, sob sua responsabilidade pessoal, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º O instrumento de procuração deve individualizar todos os outorgados dos poderes conferidos pelo depositante do pedido, devendo ser identificados todos aqueles que praticarem atos no processo.

§ 3º O instrumento deve conter data que abarque todos os atos do processo ou conter cláusula de ratificação dos atos anteriormente praticados.

§ 4º Não sendo apresentado o instrumento de procuração no prazo fixado no caput deste artigo, será publicado o arquivamento da petição de requerimento de Entrada na Fase Nacional na RPI.

Art. 14. Na hipótese da procuração apresentada não preencher todos os requisitos do Art. 13 desta Portaria, será formulada exigência para que o vício seja sanado.

DA PRIORIDADE UNIONISTA

Art. 15. Sempre que for reivindicada a prioridade unionista de pedido anterior e tendo sido apresentado o documento de prioridade ao IB da OMPI, conforme Regra 17.1 (a), (b) e (b-bis) do Reg. Exec. do PCT, o depositante deve apresentar tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da petição de requerimento de Entrada na Fase Nacional, conforme Art. 16 §§ 2º e 4º da LPI.

§ 1º Quando o pedido para o qual se requer a Entrada na Fase Nacional está fielmente contido no documento de prioridade, é suficiente uma declaração do depositante quanto à sua fidelidade contendo dados identificadores do pedido, não sendo necessário apresentar a tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente.

§ 2º Entende-se como dados identificadores do pedido os dados referentes a número de pedido, data do depósito, país de origem, titular e inventor.

Art. 16. Sempre que for reivindicada a prioridade unionista de pedido anterior, na falta de apresentação do documento de prioridade ao IB da OMPI, conforme Regra 17.1 (c) do Reg. Exec. do PCT, o depositante deve apresentar o documento de prioridade ao INPI em até 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da petição de requerimento de Entrada na Fase Nacional, nos moldes do Art. 16, §§ 2º e 4º da LPI.

§ 1º O documento de prioridade pode ser substituído pelo código de acesso ao DAS – Serviço de Acesso Digital da OMPI, que permite o fornecimento do referido documento de prioridade através do download da cópia do documento diretamente da referida biblioteca digital.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, no mesmo prazo previsto, deve ser apresentada a tradução simples da certidão de depósito, o documento equivalente ou a declaração quanto à fidelidade conforme o caso.

Art. 17. No sentido de se identificar adequadamente o titular do direito de prioridade definido nos Arts. 15 e 16 desta Portaria, no caso em que sua identificação utilizar um sistema de escrita que não seja o alfabeto latino se faz necessária a transliteração dos caracteres.

Art. 18. Na hipótese de não atendimento ao disposto nos Art. 15 a 17 desta Portaria será formulada exigência para que o vício seja sanado.

DA CESSÃO DA PRIORIDADE UNIONISTA

Art. 19. Se o depositante constante da petição de requerimento de Entrada na Fase Nacional for distinto daquele que depositou o pedido anterior, cuja prioridade estiver sendo reivindicada, deve ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão do direito de prioridade relativo ao pedido anterior ou declaração de cessão ou documento equivalente, acompanhado de tradução simples, dispensada a notarização/legalização consular no país de origem.

§ 1º O documento de cessão da prioridade deve conter dados identificadores do pedido anterior que dá origem ao direito de prioridade, bem como do(s) cedente(s) e cessionário (s).

§ 2º A apresentação do documento deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento da petição de requerimento de Entrada na Fase Nacional brasileira e independe de notificação ou exigência, conforme Art. 16 § 6º da LPI.

§ 3º O documento de cessão da prioridade deve conter a assinatura de todos os titulares da prioridade que está sendo cedida.

§ 4º O documento de cessão pode ser substituído pela declaração do Quadro VIII (iii), consoante Regra 4.17 (iii) do Reg. Exec do PCT, declarando a cessão por todos os titulares da prioridade.

Art. 20. A falta de apresentação do documento de cessão da prioridade reivindicada, nos termos do Art. 19 desta Portaria, acarretará a declaração da perda de prioridade, segundo o Art. 16 § 7º da LPI.

Parágrafo único. No caso de quaisquer irregularidades no documento de cessão de prioridade reivindicada apresentado será formulada exigência para que o vício seja sanado.

DA CESSÃO DO PEDIDO INTERNACIONAL

Art. 21. Se houver a cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional na fase internacional do Tratado PCT e se esta cessão não tiver sido regularizada junto ao IB da OMPI ainda na fase internacional do Tratado PCT, o cessionário deve apresentar o documento de cessão do pedido internacional, a declaração da cessão ou documento equivalente em até 60 (sessenta) dias a contar do Requerimento de Entrada na Fase Nacional, acompanhado de tradução simples, dispensada a notarização/legalização consular no país onde foi firmada a cessão.

§ 1º O documento de cessão deve conter os dados do pedido que está sendo cedido e conter a assinatura de todos os cedentes do pedido internacional.

§ 2º O documento de cessão do pedido internacional disposto no caput deste artigo deve ter sido firmado antes do Requerimento de Entrada na Fase Nacional, caso contrário deve ser solicitada a Alteração de Titular com procedimento e GRU próprios.

§ 3º No caso de quaisquer irregularidades no documento de cessão do pedido internacional apresentado será formulada exigência para que o vício seja sanado.

DO RESTABELECIMENTO DE DIREITO PARA ENTRADA NA FASE NACIONAL DO PCT

Art. 22. Quando não observado pelo depositante o prazo estabelecido no caput do Art. 6º desta Portaria, conforme Regra 49.6 do Reg. Exec. do PCT, o depositante pode requerer o restabelecimento de direito para Entrada na Fase Nacional, no ato da apresentação do requerimento para Entrada na Fase Nacional, instruído com a documentação comprobatória dos fatos alegados, de que a falta de execução dos atos foi involuntária ou que ocorreu apesar de terem sido tomadas as precauções exigidas pelas circunstâncias, acompanhado da retribuição correspondente.

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

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

§ 3º O prazo para o requerimento de restabelecimento de direito para a Entrada na Fase Nacional dos pedidos internacionais referidos no caput do Art. 22 desta Portaria é de 2 (dois) meses, contados da data da cessação do motivo que impediu a observância do prazo previsto nos Arts. 22 ou 39 do Tratado PCT, ou de 12 (doze) meses, contados da data de expiração do prazo previsto nos referidos artigos do Tratado PCT, o que expirar primeiro.

Art. 23. A inobservância do prazo previsto no § 3º do Art. 22 desta Portaria implica na retirada do pedido internacional, nos termos do Art. 24.1 (iii) do Tratado PCT.

Art. 24. O requerimento de restabelecimento de direito para a Entrada na Fase Nacional apresentado no prazo previsto no § 3º do Art. 22 desta Portaria será examinado e, se devidamente instruído e comprovados os fatos alegados pelo depositante, o requerimento será deferido pelo INPI, dando-se prosseguimento ao exame de admissibilidade.

§ 1º Quando o requerimento de restabelecimento de direito para Entrada na Fase Nacional apresentado no prazo previsto no § 3º do Art. 22 desta Portaria não estiver devidamente instruído ou os fatos alegados pelo depositante não se encontrarem devidamente comprovados, o requerimento de restabelecimento será negado.

§ 2º No caso em que, na fase recursal, a decisão prevista no parágrafo anterior não for revertida, o pedido internacional será retirado, nos termos do Art. 24.1 (iii) do Tratado PCT.

DA ENTREGA DO PEDIDO E SUA NUMERAÇÃO

Art. 25. O requerimento de Entrada na Fase Nacional será protocolado, preferencialmente, de forma eletrônica nos moldes estabelecidos pelo INPI.

Parágrafo único. O requerimento de entrada na fase nacional também pode ser protocolado em papel e enviado por via postal, conforme procedimento definido pelo INPI.

Art. 26. Será atribuído um número ao pedido de patente, conforme as normas vigentes, que será referência para as publicações na RPI e para consulta no portal do INPI.

DA NOTIFICAÇÃO DA ENTRADA NA FASE NACIONAL

Art. 27. A notificação da entrada na fase nacional ocorrerá na RPI, após exame de admissibilidade pelo setor competente conforme as normas vigentes.

Parágrafo único. A notificação compreenderá os seguintes dados: o número recebido pelo pedido na fase nacional, a data de depósito do pedido internacional, os dados da prioridade unionista, o número do pedido internacional depositado nos termos do Tratado PCT, o número e a data da publicação internacional, o título, o nome do depositante, do inventor, a classificação internacional atribuída ao pedido internacional de patente e a data da entrada na fase nacional.

DAS EXIGÊNCIAS

Art. 28. As exigências formuladas de acordo com a presente Portaria devem ser respondidas em até 60 (sessenta) dias contados da sua publicação na RPI.

§ 1º Será considerado retirado o pedido internacional caso não atendidas as exigências formuladas ou, ainda que apresentada resposta, não seja a mesma suficiente para sanar as irregularidades apontadas.

§ 2º Tratando a exigência exclusivamente sobre questões relacionadas à prioridade unionista, o não atendimento, na forma do §1º, importará na perda da prioridade.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. As formalidades do documento de cessão do direito de prioridade e de cessão dos direitos relativos ao pedido internacional são determinadas pela lei do país onde foram firmados.

Art. 30. Prevalecem as leis e normas brasileiras e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, no que não foi disposto por esta Portaria em sua esfera de competência.

Art. 31. Os valores de retribuição pelo custeio dos serviços prestados são os da Tabela de Retribuição dos Serviços do INPI.

Art. 32. Os prazos referidos nesta Portaria computar-se-ão na forma da LPI.

Art. 33. Aplica-se esta Portaria aos pedidos internacionais PCT em andamento na data de sua publicação na RPI.

Art. 34. Ficam revogadas as Resoluções nº 77, de 18/03/2013 e nº 179, de 21/02/2017 e a Ordem de Serviço nº 1, de 08/01/2018.

Art. 35. Esta Portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2021.

CLÁUDIO VILAR FURTADO
Presidente

ADRIANA BRIGGS DE AGUIAR

Diretora Substituta de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA BRIGGS DE AGUIAR, Diretor(a) Substituto(a) de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados**, em 23/08/2021, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 23/08/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0485720** e o código CRC **0D98302C**.