

ANEXO II



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

| | |
|-------------|------------|
| PRESIDÊNCIA | 04/12/2013 |
|-------------|------------|

| | |
|---------------------|-------------|
| INSTRUÇÃO NORMATIVA | Nº 031/2013 |
|---------------------|-------------|

Assunto: Estabelecer normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente.

O PRESIDENTE E O DIRETOR DE PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no uso de suas atribuições previstas nos Artigos 17 e 24 do Decreto nº 7.356, de 12 de Novembro de 2010, e,

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 (adiante LPI), no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente,

RESOLVEM:

Art. 1º Estabelecer normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente.

CAPÍTULO I

ENTREGA DO PEDIDO DE PATENTE

Art. 2º O pedido de patente, que será sempre em idioma português, deverá conter:

- I. requerimento, através de formulário próprio para tal ato;
- II. relatório descritivo, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa;
- III. reivindicações, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa;
- IV. desenhos, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa, se for o caso;
- V. resumo, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa;
- VI. comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 3º O pedido que não atender formalmente às especificações dos incisos I a V do art. 2º, mas que contiver dados relativos ao depositante e ao inventor, além do relatório descritivo ou quadro reivindicatório, em português, poderá ser depositado, mediante protocolo datado, no INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, na forma do art. 226 da LPI.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o pedido esteja em idioma estrangeiro, deverá ser apresentada, no prazo estabelecido no *caput* deste artigo, a tradução simples de todos os documentos originalmente em idioma estrangeiro. Caso essa tradução corresponda ao pedido de patente apresentado de acordo com o art. 2º, poderá o depositante substituí-la por declaração correspondente.

Art. 4º O pedido de patente poderá ser entregue nas recepções do INPI, ou através de envio postal, com aviso de recebimento endereçado à Diretoria de Patentes - DIRPA/COSAP, com indicação do código DVP.

PARÁGRAFO ÚNICO – Efetuado o depósito por via postal, caso tenham sido enviadas vias suplementares para retorno ao depositante, deverá ele enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para retorno das vias suplementares pelo correio, sem responsabilidade por parte do INPI quanto a extravios. Na falta de tal envelope endereçado e selado, ficarão tais vias suplementares à disposição do depositante, no INPI, no Rio de Janeiro.

Art. 5º Apresentado o pedido de patente nacional ou certificado de adição de invenção, lhe será atribuído um número, conforme as normas vigentes. O número do pedido será informado através de publicação específica na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI e estará disponível para consulta no site do INPI.

Art. 6º Cumpridas as exigências quanto às questões formais, o depósito será considerado como efetuado na data do protocolo ou na data de postagem, para os pedidos efetuados por Via Postal.

Art. 7º Não respondida ou não cumprida a exigência com a apresentação da documentação no prazo do art. 3º, o pedido de patente nacional ou certificado de adição de invenção não será aceito, sua numeração será anulada mediante publicação na RPI e a documentação ficará a disposição do interessado ou seu procurador.

§ 1º – A documentação não retirada pelo depositante ou seu procurador no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação prevista no *caput* deste artigo, será descartada pelo INPI, após notificação na RPI.

§2º – Após o documento ter sido descartado, caso necessário, o depositante, ou seu procurador, poderá solicitar cópia dos arquivos digitais do pedido em poder do INPI.

CAPÍTULO II

TITULARIDADE

Art. 8º A solicitação de não divulgação do nome do inventor, de acordo com o § 4º do art. 6º da LPI, deverá ser indicada no requerimento de depósito, deixando em branco o campo específico relativo aos dados do inventor constante no requerimento, devendo ser apresentados, como anexo, em envelope fechado, documento do depositante nomeando e qualificando o inventor e a declaração do inventor solicitando a não divulgação de sua nomeação.

§ 1º – Após conferência pelo INPI, os documentos e a declaração referidos no *caput* deste artigo serão mantidos em envelope lacrado.

§2º – Solicitada a não divulgação do nome do inventor, o INPI omitirá tal informação nas publicações relativas ao processo em questão, bem como nas cópias do processo fornecidas a terceiros, desde que esta informação não esteja contida no requerimento de depósito.

CAPÍTULO III

PERÍODO DE GRAÇA

Art. 9º Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI (período de graça).

PARÁGRAFO ÚNICO – O inventor poderá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação, feita por ele.

CAPÍTULO IV

PRIORIDADE

Art. 10 A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado da tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente.

Art. 11 Quando os dados identificadores dos pedidos constantes da certidão de depósito ou documento equivalente estiverem conformes aos do requerimento de depósito do pedido, poderá ser feita declaração, no respectivo formulário de depósito, ou em apartado, até a data da apresentação do documento hábil, com os mesmos efeitos da tradução simples prevista no § 2º do art. 16 da LPI .

Art. 12 Caso a reivindicação de prioridade feita no ato de depósito seja suplementada por outras, conforme § 1º do art. 16 da LPI, não será alterado o prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito do pedido (art. 16 da LPI), para as respectivas comprovações.

Art. 13 Se o documento que deu origem à prioridade for de depositante distinto daquele que requereu o pedido no Brasil, por cessão de direitos, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão, firmado em data anterior à do depósito no Brasil, ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização e acompanhado de tradução simples ou documento bilíngue.

§ 1º – As formalidades do documento de cessão do direito de prioridade serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.

§2º – Presume-se cedido o direito de depósito e o direito de prioridade em caso de pedidos de patente cujo depositante seja empregador ou contratante do inventor, desde que apresentado o documento comprobatório de tal relação e da cessão dos futuros inventos, ou documento equivalente.

Art. 14 O pedido de patente depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade (prioridade interna) ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º – A reivindicação de prioridade será feita no ato do depósito através da indicação do número e data do pedido anterior.

§2º – O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado e publicado.

CAPÍTULO V

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE PATENTE

Art. 15 O requerimento inicial deve ser efetuado através de formulário próprio para este ato.

Art. 16 O relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título, em destaque com relação ao restante do texto;
- II. precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- III. relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...).

Art. 17 As reivindicações deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos;
- II. as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria;
- III. as reivindicações devem obrigatoriamente conter uma única expressão “caracterizado por”;
- IV. cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos.

Art. 18 Os desenhos, fluxogramas, diagramas e esquemas gráficos deverão:

- I. ser executados com traços indeléveis firmes, uniformes, de forma a permitir sua reprodução;
- II. ter os termos indicativos, se houver, dispostos de maneira a não cobrir qualquer linha das figuras;
- III. ser executados com clareza e em escala que possibilite redução com definição de detalhes, podendo conter, em uma só folha, diversas figuras, cada uma nitidamente separada da outra, numeradas consecutivamente e agrupadas, preferivelmente, seguindo a ordem do relatório descritivo;
- IV. conter todos os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça;
- V. Todos os sinais de referência (tais como algarismos, letras ou alfanuméricos), e linhas diretrizes que figurem nos desenhos devem ser simples e claros.

Art. 19 A apresentação de desenhos é obrigatória para os pedidos de patente de modelo de utilidade.

Art. 20 A apresentação de reprodução de fotografias, tais como estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais geradas por softwares eletrônicos será aceita desde que tais reproduções apresentem nitidez e que permitam uma melhor compreensão da invenção.

Art. 21 Os desenhos devem ficar dispostos no papel com as seguintes margens mínimas: margem superior de 2,5 cm, preferencialmente 4 cm; margem esquerda de 2,5 cm, preferencialmente 3 cm; margem direita de 1,5 cm; margem inferior de 1 cm.

Art. 22 O resumo, quanto à forma, deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título, em destaque com relação ao restante do texto;
- II. indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção;
- III. ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), não excedendo 25 linhas de texto.

CAPÍTULO VI

CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 23 O depósito do pedido de Certificado de Adição de Invenção deverá conter:

- I. requerimento através do formulário próprio para este ato, acompanhado da guia de recolhimento respectiva;
- II. os documentos que integram o pedido de Certificado de Adição de Invenção deverão estar de acordo com as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de Certificado de Adição, com menção ao número e data do depósito do pedido principal, nos seguintes termos: “Certificado de Adição de Invenção do _____, depositado em ____/ ____/ ____”.

Art. 24 O depósito do pedido de Certificado de Adição de Invenção será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser Certificado de Adição de Invenção.

CAPÍTULO VII

PEDIDOS DIVIDIDOS

Art. 25 O depósito do pedido dividido deverá conter:

- I. requerimento através do formulário próprio para este ato, acompanhado da guia de recolhimento respectiva;
- II. os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes termos: “Dividido do _____, depositado em ____/ ____/ ____”;

Art. 26 Os recolhimentos das retribuições cabíveis para o pedido dividido devem ser efetuados de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, pedido de exame, etc...), no valor constante da tabela de retribuição vigente à época.

Art. 27 O depósito do pedido dividido será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser divisão.

Art. 28 O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original, cabendo ao INPI reduzir a termo a referência aos documentos e petições que se encontram no pedido original.

CAPÍTULO VIII

ESPECIFICAÇÕES GERAIS QUANTO AOS PEDIDOS DE PATENTE

Art. 29 O título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como "novo", "melhor", "original" e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia, e ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo.

Art. 30 O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem ser apresentados em 1 (uma) via, para uso do INPI, sendo facultada a apresentação de mais uma via, no máximo, para restituição ao depositante.

Art. 31 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser apresentados com caracteres de, no mínimo, 2,1 mm de altura (corpo 12) e entrelinha de 1 ½, justificados ou alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por folha, na cor preta, indelével, sendo permitido, quando necessário, que as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas.

Art. 32 O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo não podem conter rasuras ou emendas, timbres, logotipos, letreiros, assinaturas ou rubricas, sinais ou indicações de qualquer natureza estranhos ao pedido, devendo ser apresentados em papel formato A4 (210 mm x 297 mm), flexível, resistente, branco, liso, não brilhante, não transparente, utilizado somente em uma face, sem estar amassado, rasgado ou dobrado.

Art. 33 Todos os documentos básicos do pedido, a saber relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem ser apresentados de maneira que possibilite sua reprodução.

Art. 34 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo não devem conter quaisquer representações gráficas, tais como desenhos, fotografias ou gráficos.

Art. 35 O relatório descritivo, os desenhos e o resumo podem conter tabelas, não sendo permitida a sua inclusão nas reivindicações.

Art. 36 Cada um dos documentos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em nova folha com numeração independente.

Art. 37 As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como tabelas, quando inseridas no texto, devem ser identificadas.

Art. 38 Os desenhos devem, preferivelmente, seguir o estabelecido nas normas brasileiras para desenho técnico.

Art. 39 As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivindicações, aos desenhos e ao resumo deverão:

- I. ser numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, indicando o número da página e o número total de páginas (de cada uma destas partes), como p. ex. 1/3 , 1 de 3, 1-3, etc.;
- II. excepcionalmente, nos caso onde uma modificação no relatório descritivo seja necessária e tal alteração implicar em substancial rearranjo das demais folhas que o compõem, poderão ser aceitas folhas de substituição com numeração híbrida, isto é, formada por algarismos arábicos e letras, devidamente vinculadas com a folha precedente e com a posterior, devendo haver clara indicação da seqüência, em todas as folhas com numeração híbrida e na imediatamente anterior, por meio de uma nota no rodapé destas folhas, nos seguintes termos: (na folha 4) -"segue-se folha 4a", (na folha 4a) - "segue-se folha 4b", (na folha 4b) - "segue-se folha 5";

Art. 40 Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como por exemplo [003], 015, etc..

Art. 41 A Listagem de Sequências deverá ser apresentada ao INPI de acordo com as Resoluções em vigor.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42 O instrumento de procuração, na forma e nos termos previstos no art. 216 da LPI, quando o interessado não requerer pessoalmente, poderá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência.

§ 1º – Em se tratando de pessoa domiciliada no exterior, e não sendo seus atos praticados através de procurador, na forma do art. 216 da LPI, deverá ser apresentada procuração, nos termos previstos no art. 217 da LPI, ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente.

§2º – A procuração prevista no art. 217 da LPI, se não apresentada quando do depósito, poderá ser exigida pelo INPI a qualquer momento, inclusive após a extinção da patente, devendo a mesma ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias.

§3º – Caso não seja apresentada procuração no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, o pedido será considerado definitivamente arquivado e publicado.

Art. 43 As traduções simples mencionadas nesta Instrução Normativa deverão conter atestação do interessado, depositante ou titular, da sua fidelidade.

Art. 44 Os formulários relacionados a esta Instrução Normativa deverão ser impressos em papel branco com caracteres na cor preta, podendo igualmente ser preenchidos com tinta preta ou azul.

Art. 45 Aplica-se o disposto nesta Instrução Normativa, no que couber, aos pedidos depositados por via eletrônica.

Art. 46 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
DIRETOR DE PATENTES

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
PRESIDENTE