

NOTAS RELATIVAS AO ANDAMENTO DO PEDIDO PCT.

Estas notas são destinadas a fornecer instruções essenciais sobre os próximos passos que o requerente poderá tomar para dar andamento ao pedido PCT. Estas notas estão baseadas nos requisitos previstos no Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), no Regulamento de execução e nas Instruções Administrativas do PCT. No caso de divergência entre estas notas e tais requisitos, prevalecerão os requisitos. Para informações mais detalhadas, ver também o *Guia do Depositante PCT*, publicado pela OMPI (<http://www.wipo.int/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>).

Nestas notas, os termos “Artigo”, “Regra”, “Seção” e “Instrução” se referem às disposições do PCT, ao Regulamento de Execução e às Instruções Administrativas, respectivamente.

O QUE FAZER APÓS O RECEBIMENTO DOS FORMULÁRIOS ISA?

PCT/ISA/210 – Relatório de Pesquisa Internacional (ISR) e PCT/ISA/237 – Opinião Escrita (WO)

1) RETIRAR O PEDIDO

Logo depois da expiração dos **18 meses** da data de prioridade, o pedido internacional será publicado pela Secretaria Internacional. Se o requerente deseja evitar ou adiar a publicação, uma declaração de retirada do pedido internacional, ou da reivindicação de prioridade, deverá chegar à Secretaria internacional conforme citado na Regra 90bis.1 e 90bis.3, respectivamente, antes da conclusão das preparações técnicas para a publicação internacional.

2) ENVIAR COMUNICAÇÃO INFORMAL A RESPEITO DOS FORMULÁRIOS RECEBIDOS.

O requerente poderá apresentar comentários informais à Secretaria Internacional a respeito da Opinião Escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional. A Secretaria Internacional enviará uma cópia de tais comentários para todos os organismos designados, a menos que um relatório de exame preliminar internacional tenha sido ou esteja sendo formulado. Esses comentários estarão disponíveis para o público após a publicação internacional.

NOTAS: 1) Vale lembrar que não haverá nenhuma análise dos comentários ou modificações na Opinião Escrita.

2) Não existe formulário próprio e não é necessário o recolhimento de taxas.

3) APRESENTAR MODIFICAÇÕES NO QUADRO REIVINDICATÓRIO CONFORME O ARTIGO 19 (REGRA 46)

Após o recebimento do relatório de pesquisa internacional e da opinião escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional, o requerente tem a possibilidade de modificar uma vez as reivindicações do pedido internacional (ver Regra 46). Entretanto deve ser enfatizado que, uma vez que todas as partes do depósito internacional (reivindicações, relatório descritivo e desenhos) podem ser modificadas durante o procedimento de exame preliminar internacional, geralmente não é necessário apresentar modificações das reivindicações conforme o Artigo 19 exceto, por exemplo, no caso do requerente querer que estas modificações sejam publicadas com a finalidade de obter uma proteção provisória ou porque tenha outra razão para modificar as reivindicações antes da publicação internacional. Além disso, deve ser enfatizado que a proteção provisória é possível somente em apenas alguns Estados (ver Guia do Depositante do PCT, Volume I/A, Anexos B1 e B2). O Brasil não adota a proteção provisória.

O requerente deve estar atento sobre o fato de que não são permitidas modificações das reivindicações, conforme Artigo 19, se a Autoridade responsável pela pesquisa internacional houver declarado, conforme Artigo 17.2) que o relatório de pesquisa internacional não pôde ser formulado (ver Guia do Depositante do PCT, Volume I/A, parágrafo 296).

Quando apresentar as modificações?

No prazo de 2 meses a partir da data de transmissão dos formulários ISA ou 16 meses a partir da data de prioridade, aplicando-se o prazo que expirar mais tarde. Convém salientar, no entanto, que as modificações recebidas pela Secretaria Internacional, depois de expirado o prazo aplicável, serão consideradas como tendo sido recebidas a tempo, se forem recebidas antes da conclusão das preparações técnicas para a publicação internacional (Regra 46.1).

Onde depositar as modificações?

As modificações devem ser apresentadas diretamente na Secretaria Internacional. (Regra 46.2).
No caso de uma solicitação de exame preliminar internacional ter sido depositada, ver item 4.

As modificações podem ser enviadas **preferencialmente via ePCT**: <https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

ou por correio: Secretaria Internacional da OMPI,
34 Chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland,

Como fazer as modificações?

Suprimindo uma ou mais reivindicações completas, adicionando uma ou mais reivindicações novas ou alterando o texto de uma ou mais reivindicações tais como depositadas.

Apresentar uma ou mais folhas de substituição que contenham uma série completa das reivindicações em substituição a todas as reivindicações depositadas inicialmente.

Se uma reivindicação for cancelada, não é necessário renumerar as outras reivindicações. Porém, em todos os casos em que as reivindicações são renumeradas, estas precisam ser renumeradas consecutivamente por numerais Arábicos. (Seção 205.a)).

As modificações devem ser feitas no idioma em que o pedido for publicado (Regra 46.3).

Quais documentos devem/podem acompanhar as modificações?

Carta (Instruções administrativas 205.b)):

As modificações devem ser acompanhadas de uma carta.

A carta não será publicada com o pedido internacional e as reivindicações modificadas. Não deve ser confundida com a “Declaração conforme o Artigo 19.1)” (ver adiante, a respeito da “Declaração conforme o Artigo 19 .1)”).

A carta deve ser redigida no idioma em que o pedido for publicado (Regra 46.4).

A carta deverá indicar as diferenças entre as reivindicações depositadas inicialmente e as reivindicações modificadas.

A carta deverá indicar, em particular, para cada reivindicação que aparece no pedido internacional (entendendo-se que as indicações idênticas referentes a várias reivindicações podem ser agrupadas), se:

- i) a reivindicação mantém-se inalterada;
- ii) a reivindicação foi cancelada;
- iii) a reivindicação é nova;
- iv) a reivindicação substitui uma ou mais reivindicações depositadas;
- v) a reivindicação é o resultado da divisão de uma reivindicação depositada;
- vi) a reivindicação substitui uma ou mais reivindicações como previamente modificadas;
- vii) a reivindicação é o resultado da divisão de uma reivindicação como previamente modificada.

Os exemplos seguintes ilustram a maneira como as modificações devem ser explicadas na carta de acompanhamento:

1. [Quando o número de reivindicações originalmente apresentadas ultrapassar 48 reivindicações e depois da modificação de algumas reivindicações, este número ultrapassa 51]:
“Reivindicações 1 a 29, 31, 32, 34, 35, 37 a 48, substituídas pelas reivindicações modificadas, mantêm a mesma numeração; reivindicações 30, 33 e 36 inalteradas; novas reivindicações 49 a 51 adicionadas.”
2. [Quando originalmente existiam 15 reivindicações e após a modificação de todas as reivindicações existem 11]:
“Reivindicações 1 a 15 substituídas pelas reivindicações modificadas 1 a 11.”
3. [Onde originalmente existiam 14 reivindicações e as modificações consistem no cancelamento de algumas reivindicações e em adição de novas reivindicações]:
“Reivindicações 1 a 6 e 14 inalteradas; reivindicações 7 a 13 canceladas; novas reivindicações 15, 16 e 17 adicionadas.” ou “Reivindicações 7 a 13 canceladas; novas reivindicações 15, 16 e 17 adicionadas; todas outras reivindicações inalteradas.”
4. [Onde vários tipos de modificações foram feitas]:
“Reivindicações 1-10 inalteradas; reivindicações 11 a 13, 18 e 19 canceladas; reivindicações 14, 15 e 16 substituídas pela reivindicação modificada 14; reivindicação 17 subdividida pelas reivindicações modificadas 15, 16 e 17; novas reivindicações 20 e 21 adicionadas.”

“Declaração conforme Artigo 19.1)” (Regra 46.4)

As modificações deverão ser acompanhadas por uma declaração explicando as modificações e indicando qualquer impacto que tais modificações possam ter no relatório descritivo e nos desenhos (que não pode ser modificado conforme Artigo 19.1)).

A declaração será publicada juntamente com o pedido internacional e as reivindicações modificadas.

Deve ser redigida no idioma em que o pedido internacional será publicado.

Deve ser breve, não exceder 500 palavras se for redigida ou traduzida para o inglês.

A declaração não deve ser confundida com, nem substituir, a carta que indica as diferenças entre as reivindicações originais e modificadas. Deverá ser apresentada em uma folha separada e identificada por um título, preferencialmente: “Declaração conforme Artigo 19.1)”.

A declaração não deve conter nenhum comentário depreciativo a respeito do relatório de pesquisa internacional ou a respeito das citações relevantes contidas no relatório. Poderá ser feita referência às citações, relevantes para uma determinada reivindicação, contidas no relatório de pesquisa internacional, se esta referência estiver relacionada a uma modificação desta reivindicação.

4) ENTRAR COM O PEDIDO DE EXAME PRELIMINAR INTERNACIONAL

Ainda durante a fase internacional, o Requerente poderá solicitar um Exame Preliminar Internacional (International Preliminary Examination Report – IPER), conforme o Artigo 31 do PCT. **Vale lembrar que esta etapa é opcional** e será útil quando o Requerente desejar realizar alterações em partes do pedido além das permitidas pelo Artigo 19 (quadro reivindicatório) e/ou apresentar argumentações sobre a opinião escrita recebida pela Autoridade Internacional de Pesquisa (International Search Authority - ISA) e/ou quando deseje uma nova opinião escrita, baseada nas alterações e/ou argumentações apresentadas.

Quando solicitar?

No prazo de 3 meses a partir da data de transmissão do relatório de pesquisa internacional ou 22 meses a partir da data de prioridade, aplicando-se o prazo que expirar mais tarde (Regra 54bis).

Onde depositar o pedido de IPER?

O pedido de exame preliminar internacional deverá ser apresentado à Autoridade competente encarregada do exame preliminar internacional (IPEA) (Artigo 31.6) a). No caso da Autoridade escolhida ser o INPI-BR, o depósito poderá ser feito **preferencialmente via ePCT**, diretamente na sede do Instituto no Rio de Janeiro ou enviado por correio para:

Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
A/C: CGPCT-DIPCT
Rua Mayrink Veiga, 9 - 6º andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090-910

Como apresentar o pedido de IPER?

O pedido de IPER deverá ser feito através de um formulário impresso PCT/IPEA/401 (Regra 53.2).

O pedido de IPER deverá ser apresentado na língua do pedido internacional ou na língua de publicação (Regra 55.1).

Pagamento das taxas devidas:

No caso da Autoridade escolhida ser o Brasil, o pagamento deverá ser realizado através de Guia de Recolhimento da União (GRU) geradas no site do INPI. As taxas (<http://www.wipo.int/pct/pt/fees/index.html>) devidas são as seguintes:

- Taxa de exame internacional nos termos do PCT (Regra 58) – código 268
- Remessa de taxas oficiais para um depósito de pedido de patente internacional nos termos do PCT e para requerimento de exame preliminar internacional – código 293; (contudo, caso o pagamento seja em atraso, nos termos do PCT, o código utilizado deverá ser o 287 para o mesmo fim)

O Brasil reconhece, além do INPI, os Organismos do EUA, EPO, Áustria e Suécia como ISA e IPEA.

Quando alterar a descrição ou desenhos, o Requerente deverá apresentar uma folha de substituição para cada folha que for alterada. As folhas de substituição deverão ser acompanhadas por uma carta chamando atenção para as diferenças, indicando a base da alteração no requerimento e, preferivelmente, explicando as razões para a alteração (Regra 66.8). O idioma da carta deverá ser o idioma de publicação do pedido (Regra 55.3.a)).

Toda a documentação deverá ser apresentada em duas vias (caso o requerente queira uma via protocolada, deve ser entregue uma via adicional).

Se no momento de apresentação de modificações e, se for o caso, de uma declaração, efetuada conforme o Artigo 19, um pedido de exame preliminar internacional já tiver sido apresentado, o requerente preferencialmente, no momento do depósito das modificações (e da declaração, se for o caso) à Secretaria Internacional, deverá apresentar uma cópia das modificações (e da declaração, se for o caso) à Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional (Regra 53.9) e, se necessário, uma tradução de tais modificações para o procedimento desta Autoridade (ver regras 55.3.a) e 62.2, primeiro parágrafo). Para mais informações, ver as notas do formulário para pedido de exame preliminar internacional (PCT/IPEA/401).

A Autoridade responsável pelo Exame Internacional poderá se comunicar informalmente, a qualquer tempo, com o requerente através de telefone, de forma escrita ou por entrevista pessoal (Regra 66.6) para sanar quaisquer dúvidas em relação à invenção reivindicada.

5) ENTRAR COM UM PEDIDO DE PESQUISA INTERNACIONAL SUPLEMENTAR

O requerente pode, em qualquer momento antes da expiração do prazo de 22 meses a contar da data de prioridade, solicitar uma ou mais pesquisas internacionais suplementares realizadas cada uma por uma ISA diferente da ISA que realizou a pesquisa internacional principal.

Para maiores informações sobre o procedimento para solicitação da pesquisa suplementar, ver *Guia do Depositante PCT*, fase internacional, parágrafos 8.006-8.032.

NOTAS: 1) O Brasil, atualmente, não oferece esse serviço; 2) Esta etapa é opcional;

6) ENTRADA NA FASE NACIONAL NOS PAÍSES DE INTERESSE

Até 30 meses a contar da data do depósito, ou da prioridade reivindicada (caso haja), deve ser dada entrada na fase nacional de cada país membro de interesse do requerente (Artigo 22).

NOTA: Este prazo é de 20 meses para Luxemburgo e República da Tanzânia, quando não for dada entrada no pedido de IPER.

Ao entrar em fase nacional, todas as partes do pedido internacional podem ser modificadas conforme Artigo 28 ou, se for o caso, conforme o Artigo 41.

Consequências a respeito da tradução do pedido internacional para entrar em fase nacional

O requerente deve estar atento sobre o fato de que alguns Organismos designados ou eleitos exigem, ao entrar em fase nacional, a apresentação da tradução das reivindicações modificadas em virtude do disposto no artigo 19, no lugar da tradução das reivindicações tal como foram depositadas, ou em adição a estas.

Para maiores informações sobre os requisitos de cada Organismo designado/eleito, ver o *Guia do Depositante PCT*, Capítulos Nacionais.

NOTA: No Brasil a Portaria nº 39/2021 disciplina os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais PCT.