

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

- I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e
- II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

LAW NO. 9,279, OF MAY 14, 1996

Regulates rights and obligations regarding industrial property.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC Let it be known that the National Congress decrees and I sanction the following Law:

PRELIMINARY PROVISIONS

1. This Law regulates rights and obligations regarding industrial property.

2. The protection of industrial property rights, considering the social interest and the technological and economic development of this country, is afforded by means of:

- I. the granting of invention and utility model patents;
- II. the granting of a registration of an industrial design;
- III. the granting of a registration of a trademark;
- IV. the repression of false geographical indication; and
- V. the repression of unfair competition.

3. The provisions of this Law also apply to:

- I. applications for patents or for registrations originating from abroad and filed in this country by a party that enjoys protection under a treaty or convention in force in Brazil; and
- II. to nationals of or persons domiciled in a country that assures Brazilians or persons domiciled in Brazil reciprocity of equal or equivalent rights.

4. The provisions of treaties in force in Brazil are equally applicable to natural and legal persons who are nationals of or domiciled in this country.

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

5. For legal effects, industrial property rights are deemed to be movable property.

TÍTULO I
DAS PATENTES

TITLE I
PATENTS

CAPÍTULO I
DA TITULARIDADE

CHAPTER I
OWNERSHIP

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

6. It shall be assured to the author of an invention or a utility model the right to obtain a patent that guarantees his property, under the conditions established in this Law.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

(1) In the absence of proof to the contrary, the applicant is presumed to be legitimately entitled to obtain the patent.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

(2) A patent may be applied for in the author's own name, by the heirs or successors of the author, by the assign or by whomever the law or the employment or services contract determines to be the owner.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

(3) In the case of an invention or utility model created jointly by two or more persons, the patent may be applied for by all or any of them, by means of naming and identifying the others, to safeguard the respective rights.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

(4) The inventor shall be named and identified, and may request that his name not be disclosed.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

7. If two or more authors have created the same invention or utility model, acting independently of each other, the right to obtain the patent shall be assured to the one who proves the oldest filing date, regardless of the dates of invention or creation.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Sole Paragraph. The withdrawal of an earlier filing before it has produced any effect shall confer priority on the immediately subsequent filing.

CAPÍTULO II
DA PATENTEABILIDADE

CHAPTER II
PATENTABILITY

Seção I
DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE
UTILIDADE PATENTEÁVEIS

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

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

SECTION I
PATENTABLE INVENTIONS AND UTILITY
MODELS

8. An invention is patentable if it satisfies the requirements of novelty, inventive step, and industrial application.

9. An object of practical use, or part thereof, is patentable as utility model if it is susceptible of industrial application, has a new form or arrangement, and involves an inventive act, that results in functioning improvement in its use or manufacture.

10. The following are not considered to be inventions or utility models:

I. discoveries, scientific theories, and mathematical methods;

II. purely abstract conceptions;

III. commercial, accounting, financial, educational, advertising, raffling, and inspection schemes, plans, principles or methods;

IV. literary, architectural, artistic and scientific works, or any aesthetic creation;

V. computer programs per se;

VI. presentation of information;

VII. rules of games;

VIII. surgical techniques and methods, as well as therapeutic or diagnostic methods, for application to human or animal body; and

IX. all or part of natural living beings and biological materials found in nature, even if isolated therefrom, including the genome or germoplasm of any natural living being, and the natural biological processes.

11. An invention and a utility model are considered to be new if they are not part of the state of the art.

(1) The state of the art consists of everything that became accessible to the public prior to the filing date of the patent application,

descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

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.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade

by means of a written or oral description, by use or by any other means, in Brazil or abroad, except as provided in Articles 12, 16, and 17.

(2) For the purposes of determining novelty, the entire content of an application filed in Brazil, and not yet published, shall be considered to be state of the art from the date of filing or of claimed priority, provided that it comes to be published, even subsequently.

(3) The provisions of the preceding Paragraph shall apply to an international patent application filed according to a treaty or convention in force in Brazil, provided that there is national processing.

12. The disclosure of an invention or utility model shall not be considered to be state of the art if it occurred during the 12 (twelve) months preceding the date of filing or of priority of the patent application, if made:

I. by the inventor;

II. by the Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI (National Institute of Industrial Property), by means of official publication of the patent application filed without the consent of the inventor, based on information obtained from him or as a consequence of actions taken by him; or

II. by third parties, based on information obtained directly or indirectly from the inventor or as a consequence of actions taken by him.

Sole Paragraph. The INPI may require from the inventor a statement related to the disclosure, accompanied or not by proofs, under the conditions established in regulations.

13. An invention is endowed with inventive step provided that, to a technician versed in the subject, it is not derived in an evident or obvious way from the state of the art.

14. A utility model is endowed with inventive act provided that, to a technician versed in the subject, it is not derived in a common or ordinary way from the state of the art.

15. An invention and a utility model are

são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Seção II
Da Prioridade

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.

§ 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.

§ 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.

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

§ 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.

§ 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.

§ 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

not considered susceptible of industrial application when they can be used or produced in any kind of industry.

Section II
Priority

16. A patent application filed in a country that maintains an agreement with Brazil, or in an international organization, and that produces the effect of a national filing, shall be assured the right of priority, within the time limits established in the agreement, and the filing shall not be invalidated or prejudiced by events occurring within such time limits.

(1) The claim of priority shall be made at the time of filing, and may be supplemented within 60 (sixty) days by other priorities prior to the filing date in Brazil.

(2) The claim of priority shall be proven by a proper document from the country of origin, containing the number, date, title, specifications and, if applicable, claims and drawings, accompanied by a free translation of the filing certificate or equivalent document, containing identifying information on the application, for which content the applicant is solely responsible.

(3) If not submitted at the time of filing, the proofs must be submitted within up 180 (one hundred and eighty) days of the date of filing.

(4) For international applications filed under a treaty in force in Brazil, the translation referred to in Paragraph 2 must be submitted within a period of 60 (sixty) days of the date of entry into national processing.

(5) If an application filed in Brazil is faithfully reproduced in the document from the country of origin, a statement by the applicant about that shall be sufficient to replace the free translation.

(6) When priority is obtained by assignment, the corresponding document must be submitted within 180 (one hundred and eighty) days of the filing date or, if applicable, within up 60 (sixty) days of the date of entry into national processing, and consular legalization in the country of origin shall not be required.

(7) Failure to provide proof within the time limits provided for in this Article shall result in

legalização consular no país de origem.

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

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

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

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

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

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

Seção III

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei,

the loss of priority.

(8) In the case of an application filed along with a claim of priority, the request for early publication must be accompanied of the proof of priority.

17. An application for an invention or utility model patent originally filed in Brazil, without claiming priority and not yet published, shall assure the right of priority for the subsequent application on the same subject matter filed in Brazil by the same applicant or by successors, within a period of 1 (one) year.

(1) The priority shall be admitted only for the subject matter disclosed in the earlier application, and does not extend to any new subject matter that is introduced.

(2) An earlier application that is still pending shall be considered as definitively dismissed.

(3) A patent application originating from the division of an earlier application may not serve as the basis for claiming priority.

Section III

Non-Patentable Inventions and Utility Models

18. The following are not patentable:

I. anything contrary to morals, standards of respectability and public security, order and health;

II. substances, materials, mixtures, elements or products of any kind, as well as the modification of their physical-chemical properties and the respective processes for obtainment or modification, when resulting from the transformation of the atomic nucleus; and

II. all or part of living beings, except transgenic microorganisms that satisfy the three requirements of patentability-novelty, inventive step and industrial application-provided for in Article 8 and which are not mere discoveries.

Sole Paragraph. For the purposes of this Law, transgenic microorganisms are organisms,

microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

except for all or part of plants or animals, that express, by means of direct human intervention in their genetic composition, a characteristic normally not attainable by the species under natural conditions.

CAPÍTULO III
DO PEDIDO DE PATENTE

CHAPTER III
PATENT APPLICATIONS

Seção I
Do Depósito do Pedido

Section I
Filing of Application

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

19. A patent application, in accordance with the conditions established by the INPI, shall contain:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo;
- III - reivindicações;
- IV - desenhos, se for o caso;
- V - resumo; e

- I. the request;
- II. the specifications;
- III. the claims;
- IV. drawings, if applicable;
- V. the abstract; and
- VI. proof of payment of the filing fee.

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

20. Once the application has been submitted, it shall undergo a formal preliminary examination and, if found to be properly documented, shall be docketed, the date of submission shall be considered as the date of filing.

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

21. An application that does not formally satisfy the provisions of Article 19, but that contains data relating to the object, to the applicant and to the inventor, may be submitted, against dated receipt, to the INPI, which shall stipulate the requirements to be satisfied, within a period of 30 (thirty) days, under penalty of having the documentation returned or the application dismissed.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Sole Paragraph. Upon satisfaction of the requirements, the filing shall be considered as having occurred on the date of the receipt.

Seção II
Das Condições do Pedido

Section II
Conditions of the Application

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

22. An invention patent application must refer to a single invention or group of inventions interrelated in such a way as to comprise a single inventive concept.

23. A utility model patent application must refer to a single principal model, which may include a plurality of distinct additional elements or constructive or configurative variants, provided that the technical-functional and corporeal unity of the object is maintained.

24. The specifications shall clearly and sufficiently describe the object, so as to permit its reproduction by a technician versed in the subject, and shall indicate, when applicable, the best way of doing it.

Sole Paragraph. In the case of biological material that is essential to the practical execution of the object of the application, which cannot be described in accordance with this Article and which is not accessible to the public, the specifications shall be supplemented by the deposit of the material with an institution authorized by the INPI or indicated in an international agreement.

25. The claims shall be substantiated in the specifications, characterizing the particulars of the application, and clearly and precisely defining the subject matter that is the object of the protection.

26. A patent application may be divided into two or more applications, ex officio or at the request of the applicant, up to the end of the examination, provided that the divided application:

I. makes specific reference to the original application; and

II. does not exceed the subject matter disclosed in the original application.

Sole Paragraph. The request for division not in accordance with the provisions of this

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da

Article shall be dismissed.

27. The divided applications shall bear the filing date of the original application and have the benefit of priority thereof, if applicable.

28. Each divided application shall be subject to payment of the corresponding fees.

29. A patent application that has been withdrawn or abandoned must be published.

(1) The request for withdrawal shall be submitted within up 16 (sixteen) months of the date of filing or of the oldest priority.

(2) The withdrawal of an earlier filing that has not produced any effect shall confer priority on the immediately subsequent filing.

Section III

Processing and Examination of the Application

30. A patent application shall be kept secret for 18 (eighteen) months from the date of filing or of the oldest priority, if any, after which it shall be published, except as provided for in Article 75.

(1) The publication of the application may be anticipated at the request of the applicant.

(2) The publication shall contain data identifying the patent application, and a copy of the specifications, claims, abstract and drawings shall remain available to the public at the INPI.

(3) In the case referred to in the Sole Paragraph of Article 24, the biological material shall become available to the public upon the publication referred to in this Article.

31. After publication of the application and up to the end of the examination, interested parties may submit documents and data to assist the examination.

Sole Paragraph. The examination shall not begin before 60 (sixty) days from the publication

publicação do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

of the application.

32. In order to better clarify or define a patent application, the applicant may make changes until the time of the request for examination, provided these are limited to the subject matter initially disclosed in the application.

33. The examination of a patent application must be requested by the applicant or by some other interested party, within a period of 36 (thirty six) months of the date of filing, under penalty of having the application dismissed.

Sole Paragraph. A patent application may be reinstated, if the applicant so requests, within 60 (sixty) days of the date it was dismissed, upon payment of a specific fee, under penalty of having the application definitively dismissed.

34. After the examination has been requested, the following must be submitted, within a period of 60 (sixty) days, whenever requested, under penalty of having the application dismissed:

I. objections, search for prior art and results of examination for granting of a corresponding application in other countries, when priority is claimed;

II. documents necessary to regularize the processing and examination of the application; and

III. free translation of the proper document referred to in Paragraph 2 of Article 16, if it was replaced by the statement referred to in Paragraph 5 of the same Article.

35. At the time of the technical examination, a report of search and an opinion shall be prepared with respect to:

I. patentability of the application;

II. appropriateness of the application given the nature claimed;

III. reformulation or division of the application; or

IV. technical requirements.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA
PATENTE

Seção I
Da Concessão da Patente

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o

36. When the opinion ascertains the non-patentability of the application or the incompatibility of the application to the nature claimed, or makes some demand, the applicant shall be notified to submit comments within a period of 90 (ninety) days.

(1) If there is no response to the demand, the application shall be definitively dismissed.

(2) If there is response to the demand, even if it has not been satisfied, or its formulation is contested, and whether or not comments on patentability or compatibility have been submitted, the examination shall be continued.

37. Once the examination has been concluded, a decision shall be handed down, either approving or rejecting the patent application.

CHAPTER IV
GRANTING AND TERM OF THE PATENT

Section I
Granting of the Patent

38. A patent shall be granted after the application is approved, and proof of payment of the corresponding fee has been furnished, by means of issuing the respective patent certificate.

(1) The payment of the fee and its respective proof of payment must be done within a period of 60 (sixty) days of approval.

(2) The fee provided for in this Article may also be paid and proven within 30 (thirty) days of the time limit referred to in the preceding Paragraph, independently of any notification, upon payment of a specific fee, under penalty of having the application definitively dismissed.

(3) A patent shall be deemed to have been granted on the date of publication of the respective act.

39. The patent certificate shall contain its

número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

number, title and nature, the name of the inventor, with due regard for the provisions of Paragraph 4 of Article 6, the identification and domicile of the titleholder, the term, the specifications, the claims, and the drawings, as well as the data regarding priority.

Seção II
Da Vigência da Patente

Section II
Term of the Patent

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

40. An invention patent shall remain in force for a period of 20 (twenty) years, and a utility model patent for a period of 15 (fifteen) years from the date of filing.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Sole Paragraph. The term shall not be less than 10 (ten) years for an invention patent and 7 (seven) years for a utility model patent, beginning on the date of granting, unless the INPI has been prevented from examining the merits of the application by a proven pending judicial dispute or for reasons of force majeure.

CAPÍTULO V
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

CHAPTER V
PROTECTION CONFERRED BY THE PATENT

Seção I
Dos Direitos

Section I
Rights

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

41. The scope of the protection conferred by the patent shall be determined by the content of the claims, and interpreted on the basis of the specifications and drawings.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

42. A patent confers on its titleholder the right to prevent a third party from, without his consent, producing, using, offering for sale, selling or importing for these purposes:

I - produto objeto de patente;

I. a product that is the object of the patent;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

II. a process or a product directly obtained by a patented process.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos

(1) The patentholder is further assured the right to prevent third parties from contributing to the perpetration by others of the acts referred to in this Article.

referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país,

(2) A process patent right, referred to in Item II, shall be deemed to have occurred when the possessor or owner does not prove, by a specific judicial ruling, that his product was obtained by a manufacturing process different than the one protected by the patent.

43. The provisions of the previous Article do not apply:

I. to acts carried out by unauthorized third parties, privately and without commercial purposes, provided these acts do not prejudice the economic interests of the patentholder;

II. to acts carried out by unauthorized third parties for experimental purposes, in connection with scientific or technological studies or researches;

III. to the preparation of a medicine in accordance with a medical prescription for individual cases, carried out by a qualified professional, as well as to the medicine so prepared;

IV. to a product manufactured in accordance with a process or product patent that has been introduced onto the domestic market directly by the patentholder or with his consent;

V. to third parties who, in the case of patents related to living material, use the patented product, without economic intent, as an initial source of variation or propagation to obtain other products; and

VI. to third parties who, in case of patents related to living material, use, place in circulation, or market a patented product that has been legally introduced into commerce by the patentholder or the holder of a license, provided that the patented product is not used for commercial multiplication or propagation of the living material in question.

para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Seção II Do Usuário Anterior

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

44. The patentholder is assured the right to obtain indemnification for improper exploitation of the object of his patent, including that which occurs between the date of publication of the application and the date of granting of the patent.

(1) If the transgressor obtained, by any means, knowledge of the content of the filed application prior to the publication, the period of improper exploitation, for purposes of indemnification, shall be calculated beginning with the date of the start of the exploitation.

(2) When the object of the patent application refers to biological material, deposited as provided in the Sole Paragraph of Article 24, the right to indemnification shall be recognized only when the biological material has become available to the public.

(3) The right to obtain indemnification for improper exploitation, including that related to the period prior to the granting of the patent, is restricted to the content of its object, as provided for in Article 41.

Section II Prior User

45. A person who in good faith, prior to the filing or priority date of a patent application, was exploiting the object thereof in this country, shall be assured the right to continue the exploitation, without onus, in the same manner and under the same conditions as before.

(1) The right conferred under this Article may only be assigned together with the business or company, or part thereof that is directly related to the exploitation of the object of the patent, by transfer or leasing.

(2) The right referred to in this Article shall not be assured to a person who gained knowledge of the object of the patent through disclosure, in accordance with Article 12, provided that the application has been filed within 1 (one) year of the disclosure.

CAPÍTULO VI
DA NULIDADE DA PATENTE

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

Seção II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento

CHAPTER VI
NULLITY OF A PATENT

Section I
General Provisions

46. A patent granted contrary to the provisions of this Law is null.

47. Nullity may not apply to all the claims, and the condition of partial nullity is the fact that the subsisting claims in themselves constitute patentable subject matter.

48. Nullity of a patent shall produce effects from the filing date of the application.

49. In the case of non-compliance with the provisions of Article 6, the inventor may, alternatively, demand, in judicial proceedings, adjudication of the patent.

Section II
Administrative Nullity Proceedings

50. Nullity of a patent shall be administratively declared when:

I. any of the legal requirements were not satisfied;

II. the specifications and claims did not comply with the provisions of Articles 24 and 25, respectively;

III. the object of the patent extends beyond the contents of the application filed originally; or

IV. any of the essential formalities that are indispensable to granting has been omitted during the processing thereof.

51. Nullity proceedings may be instituted either ex officio or at the request of any person

de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

Seção III Da Ação de Nulidade

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI,

having a legitimate interest, within a period of 6 (six) months of the granting of the patent.

Sole Paragraph. Nullity proceedings shall continue even if the patent has been extinguished.

52. The titleholder shall be notified to submit comments within a period of 60 (sixty) days.

53. After the time limit established in the preceding Article has elapsed, whether or not comments were submitted, the INPI shall issue an opinion and notify the titleholder and the applicant to submit their comments within the common period of 60 (sixty) days.

54. After the time limit established in the preceding Article has elapsed, even if no comments have been submitted, the case shall be decided by the President of the INPI, whereupon the administrative jurisdiction shall be ended.

55. The provisions of this Section apply, where applicable, to certificates of addition.

Section III Judicial Nullity Proceedings

56. Judicial nullity proceedings may be proposed, at any time during the term of the patent, either by the INPI or by any person having a legitimate interest.

(1) Nullity of a patent may be argued at any time as a matter of defense.

(2) The judge may, as a preventive or incidental measure, order the suspension of the effects of the patent, provided that the proper procedural requirements have been satisfied.

57. Patent judicial nullity proceedings shall be filed within the Federal Court forum, and the

quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII
DAS LICENÇAS

Seção I
Da Licença Voluntária

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

INPI, when not the plaintiff, shall participate in them.

(1) The time limit for a response by the defendant who is the patentholder shall be 60 (sixty) days.

(2) Once the decision on the judicial nullity proceedings has become final, the INPI shall publish the entry thereof, so that third parties be informed.

CHAPTER VII
ASSIGNMENT AND ENTRIES

58. A patent application or a patent, the contents of both being indivisible, may be assigned in whole or in part.

59. The INPI shall make the following entries:
I. assignment, stating full identification of the assignee;
II. any limitation or onus that applies to the application or the patent; and
II. changes in the name, headquarter, or address of the applicant or the titleholder.

60. Entries shall become effective with regard to third parties beginning on the date of their publication.

CHAPTER VIII
LICENSES

Section I
Voluntary Licenses

61. The patentholder or the applicant may enter into a licensing contract for exploitation.

Sole Paragraph. The licensee may be invested by the titleholder with full powers to take action to defend the patent.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Seção II Da Oferta de Licença

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

62. The license contract must be recorded with the INPI so that it becomes effective regarding third parties.

(1) The recording shall become effective with regard to third parties beginning on the date of its publication.

(2) For the purposes of validating proof of use, the license contract shall not need to be recorded with the INPI.

63. An improvement introduced in a licensed patent shall belong to the party that makes the improvement, and the other party is entitled to a preferential right to the licensing thereof.

Section II Offer of License

64. The patentholder may ask the INPI to offer it with a view to its exploitation.

(1) The INPI shall arrange for publication of the offer.

(2) No voluntary license contract of an exclusive nature shall be recorded with the INPI unless the titleholder has desisted from the offer.

(3) A patent that is under voluntary license on an exclusive basis may not be the object of an offer.

(4) The titleholder may, at any time prior to the express acceptance of his terms by the interested party, withdraw the offer, and the provisions of Article 66 shall not apply.

65. In the absence of an agreement between the titleholder and the licensee, the parties may ask the INPI to arbitrate the remuneration.

(1) For the purposes of this Article, the INPI shall observe the provisions of Paragraph 4 of the Article 73.

(2) The remuneration may be revised after 1 (one) year has elapsed since it was established.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

Seção III Da Licença Compulsória

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que

66. The patent subject to offer shall have the annual fee reduced to one-half during the period between the offer and the granting, by whatever means, of the first license.

67. The patentholder may request cancellation of a license if the licensee does not begin effective exploitation within 1 (one) year of the date of granting, if exploitation is interrupted for a period of more than 1 (one) year, or if the conditions for exploitation have not been satisfied.

Section III Compulsory License

68. The titleholder shall be subject to having the patent licensed on a compulsory basis if he exercises his rights derived therefrom in an abusive manner, or by means thereof engages in abuse of economic power, proven pursuant to law in an administrative or judicial decision.

(1) The following also occasion a compulsory license:

I. non-exploitation of the object of the patent within the Brazilian territory for failure to manufacture or incomplete manufacture of the product, or also failure to make full use of the patented process, except cases where this is not economically feasible, when importation shall be permitted; or

II. commercialization that does not satisfy the needs of the market.

(2) A license may be requested only by a person having a legitimate interest and having technical and economic capacity to effectively exploit the object of the patent, that shall be destined predominantly for the domestic market, in which case the exception contained in Item I of the previous Paragraph shall be extinguished.

(3) In the case that a compulsory license is granted on the grounds of abuse of economic power, the licensee who proposes local manufacture shall be assured a period, limited to the provisions of Article 74, to import the object of the license, provided that it was introduced onto the market directly by the titleholder or with

tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

- I - justificar o desuso por razões legítimas;
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

his consent.

(4) In the case of importation to exploit a patent and in the case of importation as provided for in the preceding Paragraph, third parties shall also be allowed to import a product manufactured according to a process or product patent, provided that it has been introduced onto the market by the titleholder or with his consent.

(5) The compulsory license that is the subject of Paragraph 1 shall only be required when 3 (three) years have elapsed since the patent was granted.

69. A compulsory license shall not be granted if, on the date of the application, the titleholder:

- I. justifies the non-use based on legitimate reasons;
- II. proves that serious and effective preparations for exploitation have been made;
- III. justifies the failure to manufacture or to market on grounds of an obstacle of legal nature;

70. The compulsory license shall also be granted when all the following circumstances apply:

- I. there is a situation of dependency of one patent with regard to another;
- II. the object of the dependent patent constitutes a substantial technical progress with regard to the earlier patent; and
- III. the titleholder fails to reach agreement with the patentholder of the dependent patent on the exploitation of the earlier patent.

(1) For the purposes of this Article, a dependent patent is considered to be a patent whose exploitation necessarily depends on the use of the object of an earlier patent.

(2) For purposes of this Article, a process patent may be considered dependent on the respective product patent, and likewise, a product patent may be dependent on a process patent.

(3) The patentholder licensed pursuant to the provisions of this Article shall have the right to a crossed compulsory license on the dependent patent.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

71. In cases of national emergency or of public interest, as declared in an act of the Federal Executive Power, and provided the patentholder or his licensee does not fulfill such need, a temporary and non-exclusive compulsory license for exploiting the patent may be granted, ex officio, without prejudice to the rights of the respective titleholder.

Sole Paragraph. The act of granting the license shall establish its term and the possibility of extension.

72. Compulsory licenses shall always be granted on a non-exclusive basis, and sublicensing shall not be permitted.

73. The application for a compulsory license shall be formulated upon indication of the conditions offered to the patentholder.

(1) After an application for a license has been submitted, the titleholder shall be notified to submit comments within a period of 60 (sixty) days, at the end of which, if the titleholder has not submitted comments, the proposal shall be deemed to have been accepted under the conditions offered.

(2) An applicant for a license who alleges abuse of patent rights or abuse of economic power must attach documentation that proves it.

(3) In the case that the compulsory license is applied for on grounds of failure to exploit, the patentholder shall prove the exploitation.

(4) If the application is contested, the INPI may conduct the necessary inquiries, including the establishment of a committee, which may include specialists who are not on the staff of that autarky, to arbitrate the remuneration to be paid to the titleholder.

(5) The agencies and entities of direct or indirect, federal, state, and municipal public administration shall furnish the INPI with information as requested for purposes of assisting in the arbitration of the remuneration.

(6) In the arbitration of the remuneration, the circumstances of each case shall be considered, and it shall consider, necessarily, the economic value of the license granted.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento)

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão

(7) After evidence has been gathered in the case, the INPI shall decide about the granting and the conditions of the compulsory license within a period of 60 (sixty) days.

(8) The appeal of the decision that granted a compulsory license shall not have suspensive effect.

74. Unless in case of legitimate reasons, the licensee must begin the exploitation of the object of the patent within a period of 1 (one) year from the granting of the license, and an interruption for a same period of time shall be allowed.

(1) The titleholder may require the cancellation of the license when the provision of this Article is not observed.

(2) The licensee shall be invested with full powers to take action to defend the patent.

(3) After a compulsory license has been granted, the assignment of such license shall only be allowed together with the assignment, transfer or leasing of the part of the enterprise that exploits it.

CHAPTER IX

PATENT OF INTEREST TO NATIONAL DEFENSE

75. A patent application originating in Brazil and whose object is of national defense interest shall be processed as confidential and shall not be subject to the publications established in this Law.

(1) The INPI shall forward the application immediately to the competent agency of the Executive Power, which shall make a statement on its confidentiality within a period of 60 (sixty) days. If this period elapses without any statement of the competent agency, the application shall be normally processed.

(2) The filing in another country of a patent whose object has been deemed of national defense interest is prohibited, as is any disclosure thereof, unless express authorization from the competent agency.

(3) The exploitation and the assignment of the application or patent that is of national defense interest are conditioned upon prior

condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998)

authorization from the competent agency, and indemnification is assured whenever the rights of the applicant or titleholder are restricted.

CAPÍTULO X
DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE
INVENÇÃO

CHAPTER X
CERTIFICATE OF ADDITION OF INVENTION

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

76. The applicant or the titleholder of an invention patent may require, upon payment of a specific fee, a certificate of addition in order to protect an improvement or development that has been introduced into the object of the invention, even if devoid of inventive step, provided the subject matter is included in the same inventive concept.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

(1) When the principal application has already been published, the application for a certificate of addition shall be published immediately.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

(2) The examination of an application for a certificate of addition shall comply with the provisions of Articles 30 through 37, except as provided in the preceding Paragraph.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

(3) The application for a certificate of addition shall be denied if its object does not exhibit the same inventive concept.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

(4) The applicant may, within the period provided for an appeal and by paying the applicable fees, require the conversion of the application for a certificate of addition into a patent application, thereby benefiting from the filing date of the application for a certificate.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

77. The certificate of addition is an accessory of the patent, bears the final date of the term thereof, and accompanies it for all legal effects.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

Sole Paragraph. In nullity proceedings, the titleholder may require that the subject matter of the certificate of addition be analyzed in order to determine the possibility of its subsistence, without prejudice of the term of the patent.

CAPÍTULO XI
DA EXTINÇÃO DA PATENTE

CHAPTER XI
EXTINGUISHMENT OF A PATENT

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

78. A patent is extinguished:

I. on expiration of the term;

II. on renunciation by its titleholder, without prejudice to the rights of other parties;

III. on forfeiture;

IV. on failure to pay the annual fee, within the time limits stipulated in Paragraph 2 of Article 84, and in Article 87; and

V. on non-compliance with the provisions of Article 217.

Sole Paragraph. Once the patent has been extinguished, its object falls into the public domain.

79. The renunciation shall only be accepted if it does not prejudice the rights of third parties.

80. The patent shall be forfeited, ex officio or at the request by any party having a legitimate interest, if, after 2 (two) years have elapsed since the granting of the first compulsory license, that time period has not been sufficient to prevent or remedy the abuse or disuse, unless there are justifiable reasons.

(1) The patent shall be forfeited when, on the date of the request for forfeiture or ex officio institution of the respective proceedings, exploitation has not yet begun.

(2) In forfeiture proceedings instituted upon request, the INPI may proceed if the applicant waives it.

81. The titleholder shall be notified upon publication to submit comments, within a period of 60 (sixty) days, and the burden of proof as regards exploitation shall lie with him.

82. The decision shall be issued within 60 (sixty) days from the end of the period mentioned in the preceding Article.

83. The decision on forfeiture shall produce effects from the date of the request or of the publication of the ex officio institution of proceedings.

CAPÍTULO XII
DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

Capítulo XIII
DA RESTAURAÇÃO

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE
UTILIDADE
REALIZADO POR EMPREGADO OU

CHAPTER XII
ANNUAL FEE

84. The applicant and the patentholder are subject to payment of annual fee since the beginning of the third year after the filing date.

(1) Anticipated payment of the annual fee shall be regulated by the INPI.

(2) Payment shall be made within the first 3 (three) months of each annual period, but it may also be made within the following 6 (six) months, independently from any notification, upon payment of an additional fee.

85. The provisions of the previous Article apply to international applications filed under a treaty in force in Brazil, and the payment of the annual fees that fell due prior to the date of entry into the national processing shall be made within a period of 3 (three) months of that date.

86. The failure to pay the annual fee, in accordance with provisions of Articles 84 and 85, shall result in the dismissal of the application or extinguishment of the patent.

Chapter XIII
Restoration

87. The patent application or the patent may be restored, if the applicant or titleholder so requests, within 3 (three) months from the notification of the dismissal of the application or the extinguishment of the patent, upon payment of a specific fee.

CHAPTER XIV
INVENTIONS AND UTILITY MODELS
CREATED BY EMPLOYEES OR SERVICE
PROVIDERS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. (Regulamento)

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. (Regulamento)

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (Regulamento)

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. (Regulamento)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre

88. The invention and the utility model belong exclusively to the employer when they result from an employment contract being performed in Brazil and that has research or the inventive step as its object, or if such results from the nature of the services for which the employee was hired.

(1) Except as otherwise stipulated by contract, the retribution for the work to which this Article refers is limited to the agreed salary.

(2) In the absence of proof to the contrary, the invention or utility model on which a patent is applied for by the employee, up to 1 (one) year of the extinguishment of the employment relationship, is considered to have been developed during the term of the contract.

89. The employer, the patentholder, may grant the employee, the author of the invention or improvement, a share in the economic gains resulting from the exploitation of the patent, by negotiating with the interested party or in accordance with the rules of the company.

Sole Paragraph. The share referred to in this Article does not incorporate, in any way, into the salary of the employee.

90. The invention or the utility model developed by an employee shall belong exclusively to him, provided that it is unrelated to the employment contract and does not result from the use of resources, means, data, materials, facilities or equipment of the employer.

91. The property of an invention or utility model shall be common, in equal parts, when it results from the personal contribution of the employee and resources, data, means, materials, facilities or equipment of the employer, in the absence of express contract provision to the contrary.

(1) When there is more than one employee, the portion that corresponds to them shall be

todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos cotitulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. (Regulamento)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento)

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

TÍTULO II
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

CAPÍTULO I
DA TITULARIDADE

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de

divided equally among all of them, except as agreed to the contrary.

(2) The employer is guaranteed the exclusive right of license for exploitation, and the employee is assured the fair remuneration.

(3) In the absence of an agreement, the exploitation of the object of the patent must be started by the employer within a period of 1 (one) year of the date of granting, under penalty of the property of the patent being transferred as an exclusive right to the employee, except where there are legitimate reasons for the failure to exploit.

(4) In the event of an assignment, any of the co-titleholders, under the same conditions, may exercise the right of preference.

92. The provisions of the preceding Articles apply, where applicable, to relationships between an autonomous worker or a trainee and the contracting company, and between contracting and contracted companies.

93. The provisions of this Chapter apply, where applicable, to the direct, indirect and foundational, federal, state or municipal entities of the Public Administration.

Sole Paragraph. In the event that is the subject of Article 88, the inventor shall be assured, in the manner and under the conditions set forth in the statutes or internal regulations of the entity to which this Article refers, an award of part of the value of the benefits gained from the application or patent, as an incentive.

Title II
Industrial Designs

Chapter I
Ownership

94. The author shall be assured the right to obtain registration of an industrial design that confers property on him, under conditions established in this Law.

Sole Paragraph. The provisions of Articles

desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

6 and 7 apply to the registration of industrial designs, where applicable.

CAPÍTULO II
DA REGISTRABILIDADE

Chapter II
Registrability

Seção I
Dos Desenhos Industriais Registráveis

Section I
Registrable Industrial Designs

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

95. An industrial design is considered to be an ornamental plastic form of an object or an ornamental arrangement of lines and colors which may be applied to a product, providing a new and original visual result in its external configuration and that may serve as a model for industrial manufacture.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

96. The industrial design is considered as new when it is not comprised in the state of the art.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

(1) The state of the art consists of everything made available to the public prior to the filing date of the application, in Brazil or abroad, by use or by any other means, without prejudice to the provisions of Paragraph 3 of this Article and of Article 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

(2) For the sole purpose of determining novelty, the entire content of an application for a patent or for registration filed in Brazil, and not yet published, shall be considered to be included in the state of the art as from the date of filing, or of claimed priority, provided it comes to be published, even if subsequently.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

(3) The industrial design shall not be considered to be included in the state of the art if disclosure occurred during the 180 (one hundred and eighty) days preceding the filing date of the application or of the claimed priority, if made in the situations outlined in Items I to III of Article 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

97. The industrial design is considered to be original when it results in a distinctive visual configuration, in relation to other prior objects.

Parágrafo único. O resultado visual original

Sole Paragraph. The original visual result may be derived from the combination of known

poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

Seção II
Da Prioridade

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

Seção III
Dos Desenhos Industriais Não Registráveis

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

CAPÍTULO III
DO PEDIDO DE REGISTRO

Seção I
Do Depósito do Pedido

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;

elements.

98. No purely artistic work is considered to be an industrial design.

Section II
Priority

99. The provisions of Article 16, except for the time limit defined in Paragraph 3 of that Article, which shall be of 90 (ninety) days, apply to the application for registration, where applicable.

Section III
Non-Registrable Industrial Designs

100. It is not registrable as an industrial design:

I. anything contrary to morals and standards of respectability or that offends the honor or image of persons, or attempts freedom of conscience, belief, religious cult or ideas and feelings worthy of respect and veneration;

II. the common or ordinary necessary shape of the object or, yet, that shape which is essentially determined by technical or functional considerations.

CHAPTER III
APPLICATIONS FOR REGISTRATION

Section I
Filing of Applications

101. An application for registration, under the conditions stipulated by the INPI, shall contain:

- I. the request;
- II. the specifications, if applicable;
- III. the claims, if applicable;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Seção II Das Condições do Pedido

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

IV. drawings or photographs;

V. field of application of the object; and

VI. proof of payment of the filing fee.

Sole Paragraph. The documents that comprise the application for registration shall be submitted in Portuguese language.

102. Once the application have been submitted, it shall be subjected to a preliminary formal examination and, if found to be properly documented, shall be docketed, considered the filing date to be the date of submission.

103. The application that does not formally attend the provisions of Article 101, but which contains sufficient data related to the applicant, to the industrial design and to the author, may be submitted, against dated receipt, to the INPI, that shall establish the requirements to be satisfied, within 5 (five) days, under penalty of being considered non-existent.

Sole Paragraph. Once the requirements have been satisfied, the filing shall be considered as made on the date the application was submitted.

Section II Conditions of Applications

104. The application for industrial design registration shall refer to a single object, of which a plurality of variations shall be permitted, provided that they are intended for the same purpose and all retain the same preponderant distinctive characteristic, each application limited to a maximum of 20 (twenty) variations.

Sole Paragraph. The design shall clearly and sufficiently represent the object and its variations, if any, in such a manner as to permit its reproduction by a technician versed in the subject.

105. If secrecy is requested pursuant to Paragraph 1 of Article 106, the application may be withdrawn within up 90 (ninety) days from the date of the filing.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Sole Paragraph. The withdrawal of an earlier filing without the production of any effects shall confer priority on the immediately subsequent filing.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Section III

Processing and Examination of the Applications

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

106. Once the application for an industrial design registration has been filed and the provisions of Articles 100, 101 and 104 have been observed, it shall automatically be published and the registration shall be granted simultaneously, being issued the respective certificate.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

(1) At the request of the applicant, made at the time of the filing, an application may be kept secret for a period of 180 (one hundred and eighty) days from the filing date, after which it shall be processed.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

(2) If the applicant benefits from the provisions of Article 99, the submission of the priority document for processing the application is to be waited.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

(3) If the provisions of Articles 101 and 104 are not satisfied, a demand shall be drawn up and the applicant shall reply it within 60 (sixty) days, under penalty of having the application definitively dismissed.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

(4) If the provisions of Article 100 are not satisfied, the application for registration shall be denied.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

CHAPTER IV

GRANT AND TERM OF THE REGISTRATION

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

107. The certificate shall contain the number and the title, name of the author-with due regard for provisions of Paragraph 4 of Article 6, the name, the nationality and the domicile of the titleholder, the term, the drawings, the data related to foreign priority, and, if any, the specifications and claims.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito,

108. The registration shall remain in force for a period of 10 (ten) years from the date of

prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO V DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI DO EXAME DE MÉRITO

filing, being extendable for 3 (three) successive periods of 5 (five) years each.

(1) The request for extension shall be made during the last year of the term of the registration, accompanied by proof of payment of the respective fee.

(2) If the request for extension has not been formulated until the final term of registration, the titleholder may do so within the following 180 (one hundred and eighty) days, against payment of an additional fee.

CHAPTER V PROTECTION CONFERRED BY THE REGISTRATION

109. The property of an industrial design is acquired by a validly granted registration.

Sole Paragraph. The provisions of Article 42 and Items I, II and IV of Article 43 apply to an industrial design registration, where applicable.

110. A person who, in good faith, prior to the filing date or priority date of an application for registration was exploiting the object thereof in this country, shall be assured the right to continue the exploitation, without onus, in the same manner and under the same conditions as before.

(1) The right conferred under this Article may only be assigned together with the business or company, or part of thereof, that is directly related to the exploitation of the object of the registration, by transfer or leasing.

(2) The right that is subject of this Article shall not be assured to a person who gained knowledge of the object of the registration through disclosure under Paragraph 3 of Article 96, provided that the application was filed within a period of 6 (six) months from disclosure.

CHAPTER VI EXAMINATION OF THE MERITS

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

CAPÍTULO VII
DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

Seção II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

111. The titleholder of an industrial design may request the examination of the object of registration, at any time during the term of the registration, in relation to novelty and originality aspects.

Sole Paragraph. The INPI shall issue an opinion on the merits which, if it concludes that at least one of the requirements defined in Articles 95 to 98 is absent, shall serve as grounds for ex officio institution of procedure for nullity of the registration.

CHAPTER VII
NULLITY OF REGISTRATION

Section I
General Provisions

112. A registration granted contrary to the provisions of this Law is null.

(1) Nullity of the registration shall produce effects from the filing date of the application.

(2) In the event of non-compliance with the provisions of Article 94, the author may, alternatively, demand adjudication of the registration.

Section II
Administrative Nullity Proceedings

113. Nullity of a registration shall be administratively declared if it has been granted in violation to the provisions of Articles 94 to 98.

(1) Nullity proceedings may be instituted ex officio or at the request of any person having a legitimate interest, within a period of 5 (five) years from the date of granting of the registration, without prejudice of the case referred to in the Sole Paragraph of Article 111.

(2) The request or the ex officio institution of proceedings shall suspend the effects of the granting of the registration if submitted or published within 60 (sixty) days from the grant.

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

114. The titleholder shall be notified to submit his comments within a period of 60 (sixty) days from the date of publication.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

115. After the time limit established in the preceding Article has elapsed, whether or not comments were submitted, the INPI shall issue an opinion and notify the titleholder and the applicant to submit their comments within the common period of 60 (sixty) days.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

116. After the time limit established in the preceding Article has elapsed, even if no comments have been submitted, the case shall be decided by the President of the INPI, whereupon the administrative jurisdiction shall be ended.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

117. Nullity proceedings shall continue even if the registration has been extinguished.

Seção III
Da Ação de Nulidade

Section III
Judicial Nullity Proceedings

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

118. The provisions of Articles 56 and 57 shall apply to judicial nullity proceedings of an industrial design registration, where applicable.

CAPÍTULO VIII
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Chapter VIII
Extinguishment of the Registration

Art. 119. O registro extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

119. A registration shall be extinguished:
I. on expiration of the term;
II. on renunciation by its titleholder, without prejudice to the rights of third parties;
III. on failure to pay the fee stipulated in Articles 108 and 120, or
IV. on non-compliance with the provisions of Article 217.

CAPÍTULO IX
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQUÊNAL

Chapter IX
Five-Year Fee

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinqüenal, a partir do segundo quinqüênio da data do depósito.

§ 1º O pagamento do segundo quinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais quinqüênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos quinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

120. The titleholder of a registration is subject to payment of a five-year fee since the second five year period from the filing date.

(1) Payment of the second five-year period shall be made during the 5th (fifth) year of the term of the registration.

(2) Payment for all other five-year periods shall be made at the time of the request for extension referred to in Article 108.

(3) Payment of five-year fees may also be made within 6 (six) months following the period established in the preceding Paragraph, upon payment of an additional fee.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CHAPTER X
FINAL PROVISIONS

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

121. Provisions of Articles 58 to 63 apply, where applicable, to the subject matter covered by this Title, and the rights of the employee or of the service provider are governed by the provisions of Articles 88 to 93.

TÍTULO III
DAS MARCAS

Title III
Marks

CAPÍTULO I
DA REGISTRABILIDADE

Chapter I
Registrability

Seção I
Dos Sinais Registráveis Como Marca

Section I
Signs Registrable as Marks

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

122. Any distinctive visually perceivable signs that are not included in legal prohibitions shall be eligible for registration as a mark.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

123. For the purposes of this Law, the following definitions apply:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem

I. product or service mark: one which is used to distinguish a product or service from another that is identical, similar, or alike, but of

diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se

different origin.

II. certification mark: one that is used to attest to the conformity of a product or service with certain technical standards or specifications, particularly regarding its quality, nature, material used and methodology employed; and

III. collective mark: one that is used to identify products or services provided by members of a certain entity.

Section II

Signs Not Registrable as Marks

124. The following are not registrable as marks:

I. official, public, national, foreign or international escutcheons, coats of arms, medals, flags, emblems, badges and monuments, as well as the respective designations, figures, or imitations;

II. letters, numerals and dates, standing alone, except when endowed with sufficiently distinctive form;

III. expressions, figures, drawings or any other signs that are contrary to morals and standards of respectability or that offend the honor or image of persons or attempt freedom of conscience, belief, religious cult or ideas and feelings worthy of respect and veneration;

IV. designations or initials of public entities or agencies, when registration is not required by the public entity or agency itself;

V. reproductions or imitations of a characteristic or differentiating element of a title of an establishment or a name of a company belonging to third parties, likely to cause confusion or association with such distinctive signs;

VI. signs of generic, necessary, common, ordinary or simply descriptive character, when related to the product or service to be distinguished, or those commonly employed to designate a characteristic of the product or service regarding its nature, nationality, weight, value, quality and time of production or rendering of the service, except when endowed with a sufficiently distinctive form;

VII. signs or expressions employed only as

dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo

a means of advertising;

VIII. colors and their names, unless arranged or combined in a peculiar and distinctive manner;

IX. geographical indications, imitations thereof likely to cause confusion, or signs that may falsely induce a geographical indication;

X. signs that induce to a false indication regarding the origin, source, nature, quality or usefulness of the product or service to which the mark is applied;

XI. reproductions or imitations of an official seal normally used to guarantee a standard of any kind or nature;

XII. reproductions or imitations of a sign that has been registered as a collective or certification mark by a third party, with due regard to the provisions of Article 154;

XIII. names, awards, or symbol of a sporting, artistic, cultural, social, political, economic or technical event that is official or officially sanctioned, as well as an imitation likely to create confusion, unless authorized by the competent authority or entity that is promoting the event.

XIV. reproductions or imitations of titles, policies, coins, and paper currency of the Union, the States, the Federal District, the Territories, the Municipalities, or of a country;

XV. personal names or signatures thereof, family names and patronymics, or the image of third parties, except with the consent of the titleholder, his heirs or successors;

XVI. well-known pseudonyms or nicknames, individual or collective artistic names, except with the consent of the titleholder, his heirs or successors;

XVII. literary, artistic or scientific work, as well as the titles protected by copyright and likely to cause confusion or association, except with the consent of the author or titleholder;

XVIII. technical terms used in industry, science and art, that are related to the product or service to be distinguished;

XIX. reproductions or imitations, in whole or in part, even with an addition, of a mark registered by another party, to distinguish or certify an identical, similar, or alike product or service, likely to cause confusion or association with the other party's mark;

XX. duality of marks of a single titleholder

quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Seção III
Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Seção IV
Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

CAPÍTULO II
PRIORIDADE

for the same product or service, except when, in the case of marks of the same nature, they are endowed with a sufficiently distinctive form;

XXI. the necessary, common, or ordinary form of the product or packing, or also that one which cannot be dissociated from a technical effect;

XXII. an object that is protected by a third party industrial design registration; and

XXIII. signs that imitate or reproduce, wholly or in part, a mark of which the applicant could not be unaware because of his activity, and whose titleholder is headquartered or domiciled in national territory or in a country with which Brazil has an agreement or that assures reciprocity of treatment, if the mark is intended to distinguish an identical, similar or alike product or service likely to cause confusion or association with that other party's mark.

Section III
Famous Marks

125. A mark that is registered in Brazil and considered to be famous shall be assured special protection in all branches of activity.

Section IV
Well-Known Marks

126. The well-known mark within its branch of activity pursuant to Article 6bis (I) of the Paris Convention for Protection of Industrial Property enjoys special protection, regardless of whether it has already been filed or registered in Brazil.

(1) The protection that is the subject of this Article also applies to service marks.

(2) The INPI may ex officio deny a request for registration of a mark that wholly or partially reproduces or imitates a well-know mark.

CHAPTER II
PRIORITY

Art. 127. Ao pedido de registro de marca 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.

§ 1º A reivindicação da 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.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

CAPÍTULO III
DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou

127. The application for registration of a mark that has been filed in a country that maintains an agreement with Brazil or in an international organization, when such produces the effect of a national filing, shall be assured the right to priority, within the time limits established in the agreement, and the filing is neither invalidated nor prejudiced by events occurring within those time limits.

(1) The claim of priority shall be made at the time of filing and may be supplemented within 60 (sixty) days with other priorities prior to the date of filing in Brazil.

(2) The claim of priority shall be proved by a proper document from the country of origin containing the number, the date, and the copy of the application or registration, accompanied by a free translation, for whose content the applicant shall be solely responsible.

(3) If not done at the time of the filing, the substantiation must occur within up 4 (four) months of the filing, under penalty of forfeiture of the priority.

(4) In cases of priority obtained by transfer, the pertinent document must be submitted with the priority document itself.

Chapter III
Applicants for Registration

128. Natural or legal persons under public or private law may apply for the registration of a mark.

(1) Persons under private law may only apply for registration of a mark that relates to the activity in which they actually and lawfully engage, either directly or through companies they directly or indirectly control, declaring that condition on the application itself, under the penalties of law.

(2) Registration of a collective mark may be applied for by a legal person that represents the collectivity, which may engage in an activity other than that pursued by its members.

(3) Registration of a certification mark may only be applied for by a person who has no direct commercial or industrial interest in the product

serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Seção I
Aquisição

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Seção II
Da Proteção Conferida Pelo Registro

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

or service being certified.

(4) The claim of priority does not exempt the petition from the application of the provisions set forth in this Title.

CHAPTER IV
RIGHTS OVER A MARK

Section I
Acquisition

129. The property of a mark is acquired by means of registration, when validly granted pursuant to the provisions of this Law, and its exclusive use throughout the national territory is assured to the titleholder, with due regard, as to collective and certification marks, to the provision in Articles 147 and 148.

(1) Every person who, in good faith on the priority or filing date, has been using an identical or similar mark in this country for at least 6 (six) months to distinguish or certify an identical, similar or alike product or service shall have the right of preference for the registration.

(2) The right of preference may only be assigned together with the business of the company, or part thereof, that has a direct relation with the use of the mark, by transfer or leasing.

Section II
Protection Conferred by the Registration,

130. The titleholder of a mark or the applicant is further assured the right to:

- I. assign his registration or application for registration;
- II. license its use;
- III. safeguard its material integrity or reputation.

131. The protection that is the subject of this Law embraces the use of the mark on papers, printed matter, advertising, and documents related to the activities of the titleholder.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

132. The titleholder of a mark may not:

I. prevent merchants or distributors from using their own distinctive signs along with the mark of the product, in its promotion and commercialization;

II. prevent manufacturers of accessories from using the mark to indicate the purpose of the product, provided that fair competition practices are followed;

III. prevent the free circulation of the product placed on the domestic market by himself or by another with his consent, except as provided in Paragraphs 3 and 4 of Article 68; and

IV. prevent the mention of the mark in a speech, scientific or literary work, or in any other publication, provided it is done without commercial connotation and without detriment to its distinctive character.

CAPÍTULO V
DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS
ANOTAÇÕES

CHAPTER V
TERM, ASSIGNMENT AND ENTRIES

Seção I
Da Vigência

Section I
Term

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

133. The registration of a mark shall remain in force for a period of 10 (ten) years from the date of granting of the registration, and the period may be extended for equal and successive periods.

(1) The application for extension shall be made during the last year of the term of the registration, accompanied by proof of payment of the respective fee.

(2) If the request for extension is not made before the term of the registration, the titleholder may do so during the following 6 (six) months, by payment of an additional fee.

(3) Extension will not be granted if the provision in Article 128 is not observed.

Seção II
Da Cessão

Section II
Assignment

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

134. The registration application and the registration may be assigned, provided the assignee satisfies the legal requirements for applying to register it.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

135. The assignment must comprehend all the registrations or applications, in the name of the assignor, for the same or similar marks, related to an identical, similar, or alike product or service; under penalty of having the registrations cancelled or the unassigned applications dismissed.

Seção III
Das Anotações

Section III
Entries

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

136. The INPI shall make the following entries:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

- I. of the assignment, containing the full identification of the assignee;
- II. of any limitation or onus that applies to the application or registration; and
- III. of changes in the name, headquarter or address of the applicant or titleholder.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

137. Entries shall become effective with regard to third parties beginning on the date of their publication.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

138. The decisions may be appealed when:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

- I. it denies annotation of an assignment;
- II. it cancels the registration or dismisses the application, under the terms of Article 135.

Seção IV
Da Licença de Uso

Section IV
License of Use

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

139. The titleholder of a registration or the applicant for registration may enter into a license contract for use of the mark without prejudice to his rights to exercise effective control over the specifications, nature and quality of the respective products or services.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser

Sole Paragraph. The licensee may be

investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

invested by the titleholder with full powers to take action to defend the mark, without prejudice to his own rights.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

140. The license contract must be recorded with the INPI in order to become effective with regard to third parties.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

(1) The recording shall become effective with regard to third parties from the date of its publication.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

(2) For purposes of validating proof of use, it shall not be necessary that the license contract be recorded with the INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

141. A decision that denies the recording of a licensing contract may be appealed.

CAPÍTULO VI DA PERDA DOS DIREITOS

Chapter VI Loss of Rights

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
III - pela caducidade; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

142. The registration of the mark shall be extinguished:
I. on expiration of the term;
II. on renunciation, which may be full or partial regarding the products or services indicated by the mark;
III. on forfeiture; or
IV. on non-compliance with the provisions of Article 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

143. A registration shall be forfeited upon request by a person having a legitimate interest if, after 5 (five) years have elapsed since granting, on the date of the request:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

I. the use of the mark has not been initiated in Brazil; or

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

II. the use of the mark has been interrupted for more than 5 (five) consecutive years, or if, in the same period of time, the mark has been used with a modification that entails alteration of its original distinctive character as appears on the registration certificate.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

(1) Forfeiture will not occur if the titleholder justifies the failure to use the mark for legitimate reasons.

§ 2º O titular será intimado para se

(2) The titleholder shall be notified to

manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

CAPÍTULO VII DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterà:

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de

submit comments within a period of 60 (sixty) days, and the burden of proof, as regards use of the mark or justification of failure to use it for legitimate reasons, shall rest with him.

144. The use of the mark must comprehend products or services listed on the certificate, under penalty of having the registration partially forfeited as regards products or services not similar or alike to those for which the mark is proven to have been used.

145. Requests for forfeiture shall not be considered if the use of the mark was proven or failure to use it was justified in a prior proceeding requested less than 5 (five) years previously.

146. A decision that declares or denies forfeiture may be appealed.

CHAPTER VII COLLECTIVE AND CERTIFICATION MARKS

147. The application for registration of a collective mark shall contain regulations on utilization, that provide conditions and prohibitions on the use of the mark.

Sole Paragraph. The regulations on utilization, when not accompanying the application, must be docketed within 60 (sixty) days from the filing date, under the penalty of having the application definitively dismissed.

148. The application of a registration of a certification mark shall contain:

I. the characteristics of the product or service that is the object of certification; and

II. the control measures that will be adopted by the titleholder.

Sole Paragraph. If the documentation referred to in Items I and II of this Article is not submitted with the application, it must be docketed within a period of 60 (sixty) days, under

arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

CAPÍTULO VIII
DO DEPÓSITO

the penalty of having the application definitively dismissed.

149. The INPI must be notified of any change in the regulations on utilization, by means of docketed petition containing all the modified conditions, under penalty of not being considered.

150. The use of the mark does not require a license, being sufficient its authorization in the regulations on utilization.

151. In addition to the causes of extinguishment set forth in Article 142, the registration of a collective or certification mark is extinguished when:

I. the entity ceases to exist; or

II. the mark is used under conditions other than those stipulated in the regulations on utilization.

152. Renunciation of the registration of a collective mark shall only be permitted when applied for in accordance with the social contract or statutes of the entity itself, or in accordance with the regulations for utilization.

153. The forfeiture of the registration shall be declared if the collective mark is not used by more than one authorized person, with due regard for provisions of Articles 143 to 146.

154. The collective and the certification marks that were once in use and whose registrations have been extinguished may not be registered in the name of a third party until 5 (five) years have elapsed since the extinguishment of the registration.

CHAPTER VIII
FILING

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO IX DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade

155. The application must refer to a single distinctive sign and shall, subject to the conditions stipulated by the INPI, contain the following:

I. the application;

II. labels, if applicable; and

III. proof of payment of the filing fee.

Sole Paragraph. The application and any documents accompanying it shall be submitted in the Portuguese language, and if any document is in foreign language, its free translation must be submitted at the time of filing or within the following sixty (60) days, under penalty of not having the document considered.

156. When the application has been submitted, it shall be subject to a preliminary formal examination, and if found to be properly documented, it shall be docketed, and the filing date of the application shall be considered as the date of submission.

157. Applications that do not formally comply with the provisions of Article 155, but which contains sufficient data related to the applicant, the mark sign and its class, may be delivered, against dated receipt, to the INPI, which shall stipulate the requirements to be satisfied by the applicant within 5 (five) days, under penalty of being deemed non-existent.

Sole Paragraph. Once the conditions have been satisfied, the filing shall be considered to have been made at the date the application was submitted.

CHAPTER IX EXAMINATION

158. After being docketed, the application shall be published so that opposition may be presented within a period of 60 (sixty) days.

(1) The applicant shall be notified of the opposition and may submit comments within a period of 60 (sixty) days.

(2) The opposition, the administrative nullity proceedings, or the judicial nullity

se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPÍTULO X DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

proceedings shall not be considered if, based on Item XXIII of Article 124, or on Article 126, the filing of the application for registration of the mark pursuant to this Law is not proven within a period of 60 (sixty) days from the interposition.

159. After the period for opposition has elapsed or, if an opposition was presented, at the end of the period allowed for comments, the examination shall be done, and in its course demands may be formulated, and their responses must be submitted within a period of 60 (sixty) days.

(1) If an applicant does not respond to the demand, the application shall be definitively dismissed.

(2) If there is response to the demand, even if it has not been satisfied, or its formulation is contested, the examination shall be continued

160. When the examination has been concluded, a decision shall be handed down, either approving or rejecting the application for registration.

CHAPTER X ISSUE OF REGISTRATION CERTIFICATE

161. The registration certificate shall be issued after the application has been approved and proof of payment of the appropriate fees has been furnished.

162. Payment of the fees, and its proof, related to the issue of the registration certificate and to the first decade of its term, shall be done within a period of 60 (sixty) days of approval.

Sole Paragraph. The fee may also be paid and proven within 30 (thirty) days of the time limit stipulated in this Article, independently of any notification, upon payment of a specific fee, under penalty of having the application definitively dismissed.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

163. The registration certificate shall be deemed to have been granted on the date of publication of the respective act.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

164. The certificate shall contain the mark, the number and date of registration, name, nationality and domicile of the titleholder, the products or services, the registration characteristics and the foreign priority.

CAPÍTULO XI
DA NULIDADE DO REGISTRO

Chapter XI
Nullity of Registrations

Seção I
Disposições Gerais

Section I
General Provisions

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

165. A registration that is not granted in accordance with the provisions of this Law is null.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Sole Paragraph. Nullity of the registration may be total or partial, and a condition for partial nullity shall be the fact that the subsisting part may be considered registrable.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

166. The titleholder of a mark registered in a country that is a signatory of the Convention of the Union of Paris for the Protection of Industrial Property, may, alternatively, claim by means of judicial proceedings, the adjudication of the registration as set forth in Article 6septies (1) of that Convention.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

167. The declaration of nullity shall produce effects beginning on the filing date.

Seção II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Section II
Administrative Nullity Proceedings

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

168. Nullity of the registration shall be administratively declared when it has been granted in violation of the provisions of this Law.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Seção III Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação,

169. Nullity proceedings may be instituted either ex officio or at the request of any person having a legitimate interest, within a period of 180 (one hundred and eighty) days of the date of the issue of the registration certificate.

170. The titleholder shall be formally notified to submit his comments within a period of 60 (sixty) days.

171. After the time limit established in the preceding Article has elapsed, even if no comments have been submitted, the case shall be decided by the President of the INPI, whereupon the administrative jurisdiction shall be ended.

172. Nullity proceedings shall continue even if the registration has been extinguished.

Section III Judicial Nullity Proceedings

173. Judicial nullity proceedings may be proposed either by the INPI or by any person having a legitimate interest.

Sole Paragraph. The judge may, in the course of the judicial nullity proceedings, provisionally order suspension of the effects of registration and of the use of the mark, provided the proper procedural requirements have been satisfied.

174. Judicial proceedings to declare the nullity of a registration prescribe within 5 (five) years of the date of registration.

175. Judicial nullity proceedings of the registration shall be filed within the Federal Court system, and the INPI, when not the plaintiff, shall participate in them.

(1) The defendant titleholder shall have a period of sixty (60) days to reply.

(2) Once the decision on the judicial nullity

para ciência de terceiros.

proceedings has become final, the INPI shall punish the entry thereof, so that third parties may be informed.

TÍTULO IV
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

TITLE IV
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

176. A geographical indication shall be an indication of source or a denomination of origin.

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

177. Indication of source shall mean the geographic name of a country, city, region or locality in its territory, which has become known as a center of extraction, production or manufacture of a given product or of provision of a given service.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

178. Denomination of origin shall be the geographical name of a country, city, region or locality in its territory, that designates a product or service whose qualities or characteristics are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

179. The protection shall be extended to the graphical or figurative representation of a geographical indication, as well as the geographical representation of a country, city, region or locality in its territory whose name is a geographical indication.

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

180. Once a geographical name has fallen into the common use as designating a product or service, it shall not be considered to be a geographical indication.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa

181. A geographical name that does not constitute an indication of source or denomination of origin may serve as a characteristic element of a product or service mark, provided that it is not inducing to a false

procedência.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

source.

182. The use of the geographical indication is restricted to those producers and service providers who are established in that locality, and it is also demanded, concerning denominations of origin, that the quality requirements be satisfied.

Sole Paragraph. The INPI shall establish the conditions for registration of geographical indications.

TITLE V
CRIMES AGAINST INDUSTRIAL PROPERTY

CHAPTER I
CRIMES AGAINST PATENTS

183. A crime against an invention or utility model patent is perpetrated by anyone who:

I. manufactures a product that is the object of an invention or utility model patent, without authorization from the titleholder; or

II. uses a means or process that is the object of an invention patent, without authorization from the titleholder.

Penalty-imprisonment, from 3 (three) months to 1 (one) year, or a fine.

184. A crime against an invention or utility model patent is perpetrated by anyone who:

I. exports, sells, displays or offers for sale, has in stock, conceals or receives, with a view to use for economic purposes, a product manufactured in violation of an invention or utility model patent, or obtained by a patented means or process; or

II. imports a product that is the object of an invention or utility model patent, or obtained by a means or process patented in this country, for the purposes set forth in the preceding Item, and that has not been placed on the foreign market directly by the patentholder or with his consent.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPÍTULO II DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

185. Supplying a component of a patented product, or material or equipment to execute a patented process, provided that the final application of the component, material or equipment leads necessarily to the exploitation of the object of the patent.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

186. The crimes in this Chapter are determined to have been committed even when the violation does not affect all the claims of the patent or is restricted to the utilization of means equivalent to the object of the patent.

CHAPTER II CRIMES AGAINST INDUSTRIAL DESIGNS

187. Manufacturing, without authorization from the titleholder, a product that incorporates a registered industrial design, or a substantial imitation that may induce to error or confusion.

Penalty-imprisonment, from 3 (three) months to 1 (one) year, or a fine.

188. A crime against industrial design registration is perpetrated by anyone who:

I. exports, sells, displays or offers for sale, has in stock, conceals or receives, with a view to use for economic purposes, an object that illegally incorporates a registered industrial design, or a substantial imitation that may induce to error or confusion; or

II. imports a product that incorporates an industrial design registered in this country, or a substantial imitation that may induce to error or confusion, for the purposes set forth in the preceding Item, and that has not been placed on the foreign market directly by the titleholder or with his consent.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO IV
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda

CHAPTER III
CRIMES AGAINST MARKS

189. A crime against mark registration is perpetrated by anyone who:

I. reproduces a registered mark, in whole or in part, without the authorization from the titleholder, or imitates it in a way that may induce to confusion; or

II. alters the registered mark of another person already affixed on a product placed on the market.

Penalty-imprisonment, from 3 (three) months to 1 (one) year, or a fine.

190. A crime against mark registration is perpetrated by anyone who imports, exports, sells, offers or displays for sale, conceals or has in stock:

I. a product bearing a mark illegally reproduced or imitated, in whole or in part, of another person; or

II. a product of his own industry or commerce, contained in a vessel, container or package that contains the legitimate mark of another person.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

CHAPTER IV
CRIMES COMMITTED BY MEANS OF MARK, TITLES OF ESTABLISHMENTS AND ADVERTISING SIGNS

191. Reproducing or imitating, in whole or in part and in a way that may induce to error or confusion, coats of arms, escutcheons, or national, foreign or international official badges, without the necessary authorization, in a mark, title of establishment, trade name, insignia or advertising sign, or using such reproductions or imitations for economic purposes.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

Sole Paragraph. Anyone who sells or displays or offers for sale products bearing such

produtos assinalados com essas marcas.

marks shall incur the same penalty.

CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

CHAPTER V
CRIMES AGAINST GEOGRAPHICAL
INDICATIONS AND OTHER INDICATIONS

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

192. Manufacturing, importing, exporting, selling, displaying or offering for sale, or having in stock a product that bears a false geographical indication.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

193. Using, on a product, container, wrapping, ribbon, label, invoice, circular, poster, or any other means of divulgation or advertising, modifiers such as "type", "species", "genus", "system", "similar", "s substitute", "identical", or equivalent terms, that do not safeguard the true source of the product.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

194. Using a mark, trade name, title of establishment, insignia, advertising phrase or sign, or any other form that indicates other than the real source, or selling or displaying for sale a product bearing such marks.

Penalty-imprisonment, from 1 (one) to 3 (three) months, or a fine.

CAPÍTULO VI
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

CHAPTER VI
CRIMES OF UNFAIR COMPETITION

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para

195. A crime of unfair competition is perpetrated by anyone who:

I. publishes, by any means, false statements, to the detriment of a competitor, for the purpose of obtaining some advantage;

II. provides or divulges false information about the competitor in order to obtain an advantage;

III. employs fraudulent means to divert the

desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros

customers of another person to his or another party's advantage;

IV. uses another person's advertising phrase or sign, or imitates it, in order to create confusion among the products or establishments;

V. uses, improperly, another person's trade name, title of establishment, or insignia, or sells, displays, offers for sale, or has in stock a product bearing these references;

VI. substitutes his own name or firm name on another person's product in place of that person's name or firm name, without his consent;

VII. attributes to himself, for advertising purposes, a reward or distinction that he has not received;

VIII. sells, displays or offers for sale, in another person's container or wrapper, an adulterated or counterfeited product, or uses that container or wrapper to negotiate a product of the same type, although not adulterated or counterfeited, provided the act does not constitute a more serious crime;

IX. gives or promises money or some other benefit to an employee of a competitor so that said employee, by neglecting his job duties, provides him an advantage;

X. receives money or some other benefit, or accepts a promise of payment or reward, to provide an advantage to the employer's competitor, by neglecting his duties as an employee;

XI. divulges, exploits, or utilizes, without authorization, confidential knowledge, information or data that could be used in industry, commerce or rendering of services, other than that which is of public knowledge or that would be evident to a technician versed in the subject, to which he gained access by means of a contractual or employment relationship, even after the termination of the contract;

XII. divulges, exploits or utilizes, without authorization, the kind of knowledge or information to which the previous Item refers, when obtained by illicit means or when access was gained through fraud; or

XIII. sells, displays or offers for sale a product declaring that it is object of a patent that has been filed or granted, or of an industrial design that has been registered, when it has not, or mentioning it in an advertisement or a commercial paper as being filed or patented, or

dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de

registered, when it has not;

XIV. divulges, exploits, or utilizes, without authorization, results of tests or other undisclosed data whose preparation involves considerable effort and that were submitted to government agencies as a condition for obtaining approval to commercialize products.

Penalty-imprisonment, for 3 (three) months to 1 (one) year, or a fine.

(1) The hypotheses to which Items XI and XII of this Article refer include the employer, partner or officer of the company, who commits the offenses characterized in those provisions.

(2) The provision in Item XIV does not apply to the disclosure by a government agency empowered to authorize the commercialization of a product, when necessary to protect the public.

CHAPTER VII GENERAL PROVISIONS

196. The penalties of imprisonment for the crimes set forth in Chapters I, II and III of this Title shall be increased by one-third to one-half if:

I. the offending party is, or was, the representative, mandatary, agent, partner or employee of the patentholder or titleholder of the registration or of his licensee; or

II. the mark that has been altered, reproduced or imitated is famous, well known, or is a certification or collective mark.

197. The fines stipulated in this Title shall be set at a minimum of 10 (ten) and a maximum of 360 (three hundred and sixty) daily-fines, pursuant to the provisions of the Criminal Code.

Sole Paragraph. The fines may be increased or reduced, by as much as 10 (ten) times, in view of the personal situation of the agent and the magnitude of the advantage obtained, regardless of the rule established in the preceding Article.

198. Products bearing counterfeited, altered or imitated marks, or that show a false indication of source may be seized by customs

conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patentado.

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

authorities, ex officio or at the request of the interested party, during verification procedures.

199. In the crimes set forth in this Title, legal action shall be taken only on the basis of a complaint, except for the crime in Article 191 in which the criminal action shall be public.

200. Criminal action and the preliminary proceedings of search and seizure, in crimes against industrial property, shall be governed by the Criminal Procedure Code, with the modifications set forth in the Articles of this Chapter.

201. In search and seizure proceedings, in a crime against patent which object is the invention of a process, the officer of the court shall be accompanied by an expert who shall make a preliminary verification of the existence of the illicit, and the judge may order the seizure of the products obtained by the counterfeiter by employing the patented process.

202. In addition to the preliminary proceedings of search and seizure, the interested party may request:

I. seizure of the counterfeited, altered or imitated mark at the place where it is prepared or wherever it is found, before it is used for criminal purposes; or

II. destruction of the counterfeited mark on the packets or products that contains it, before they are distributed, even if this implies the destruction of the packaging or of the products themselves.

203. When dealing with industrial or commercial establishments lawfully organized and that are operating publicly, the preliminary proceedings shall be limited to the inspection and seizure of the products, when so ordered by the judge, and their activity lawfully engaged in cannot be stopped.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil

204. Once the search and seizure proceedings have taken place, any party who has requested such proceedings in bad faith, in a spirit of rivalry, on a mere whim, or as a flagrant mistake shall be liable for damages.

205. An allegation of nullity of the patent or of the registration on which the proceedings are based may constitute a material for defense in criminal proceedings. The acquittal of the defendant shall not, however, cause the nullity of the patent or registration, which may only be sought through the competent action.

206. In the event that information disclosed in court, in defense of the interests of either of the parties, is characterized as confidential, whether industrial or trade secret, the judge shall order that the proceedings be held in camera, and the other party shall be prohibited from using such information for other purposes.

207. Independently of the criminal action, the aggrieved party may bring any civil suits he considers as appropriate pursuant to the Civil Procedure Code.

208. The indemnification shall be determined by the benefits the aggrieved party would have made if the violation had not occurred.

209. There shall be reserved for the aggrieved party the right to recover damages as compensation for losses caused by acts that violate industrial property rights and acts of unfair competition not set forth in this Law, but that tend to prejudice another person's reputation or business, create confusion among commercial or industrial establishments or service providers, or among the products and services placed on the market.

(1) The judge may, during the course of the proceedings itself and in order to avoid damage

reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

TÍTULO VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I DOS RECURSOS,

that is irreparable or difficult to repair, provisionally order the suspension of the violation, or of the act that gives rise to it, prior to summons for the defendant, and in case he considers it necessary, order the posting of a cash bond or a fidejussory guarantee.

(2) In cases of reproduction or flagrant imitation of a registered mark, the judge may order the seizure of all merchandise, products, objects, packages, labels and anything else that contains the counterfeited or imitated mark.

210. Losses of profits shall be determined using the most favorable criterion to the aggrieved party, among the following:

I. the benefits that the aggrieved party would have made if the violation had not occurred;

II. the benefits made by the perpetrator of the violation of the right; or

III. the remuneration that the perpetrator of the violation would have paid to the titleholder of the violated right throughout the granting of a license that would have allowed him to lawfully exploit the property.

TITLE VI TRANSFER OF TECHNOLOGY AND FRANCHISING

211. The INPI shall register the contracts involving transfer of technology, franchising and similar contracts in order that they may become effective with regard to third parties.

Sole Paragraph. The decision related to the applications for registration of contracts referred to in this Article shall be issued within a period of 30 (thirty) days of the date of the application for registration.

TITLE VII GENERAL PROVISIONS

CHAPTER I APPEALS

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecurável na esfera administrativa.

CAPÍTULO II DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do

212. Unless expressly established otherwise, the decisions provided for in this Law are subject to appeal, which shall be presented within a period of 60 (sixty) days.

(1) Appeals shall be received in full suspensive and devolutive effects, and, where applicable, all the provisions pertinent to the examination at the first instance level shall apply.

(2) There shall be no appeal of the decision ordering definitive dismissal of a patent or of a registration application, and of the decision approving the application for a patent, a certificate of addition, or a registration of a mark.

(3) The appeals shall be decided by the President of the INPI, whereupon the administrative jurisdiction shall be ended.

213. Interested parties shall be notified so that, within a period of 60 (sixty) days, they present arguments against the appeal.

214. For purposes of supplementing the arguments offered by way of appeal, the INPI may formulate demands, which must be satisfied within a period of 60 (sixty) days.

Sole Paragraph. After the time limit stipulated in the caput has elapsed, the appeal shall be decided.

215. The decision on an appeal is final and unappealable within the administrative sphere.

CHAPTER II ACTS BY THE PARTIES

216. The acts set forth in this Law shall be taken by the parties or by their duly qualified attorneys in fact.

(1) The original, transcript, or certified photocopy of the instrument of power of attorney must be in the Portuguese language, but it shall not require consular authentication and notarization of signature.

(2) The power of attorney must be presented within up 60 (sixty) days from the date

primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:
I - se apresentada fora do prazo legal; ou
II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:
I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;
II - não contiverem fundamentação legal; ou
III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

CAPÍTULO III DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a

of the first act by the party in the proceedings, independent from notification or demand, under penalty of dismissal, being definitive the dismissal of a patent application, an application for registration of an industrial design and an application for registration of a mark.

217. The person domiciled abroad must appoint and retain an attorney in fact who is duly qualified and domiciled in this country, and with powers to represent that person in administrative and judicial proceedings, including receipt of summons.

218. A petition shall not be considered when:
I. it is presented outside the legal period; or
II. it is not accompanied by proof that the appropriate fee has been paid for the amount required on the date it was filed.

219. Neither a petition, opposition or appeal shall be considered, if:
I. it is presented outside the period stipulated in this Law;
II. it does not contain legal grounds; or
III. it is not accompanied by proof of payment of the corresponding fee.

220. The INPI shall, whenever possible, make use of the acts by the parties, by formulating the appropriate demands.

CHAPTER III TIME PERIODS

221. The time periods established in this Law are continuous and the right to conduct the action is automatically extinguished after it has elapsed, unless the party proves that it has not acted owing to just cause.

(1) Just cause is considered to be an unforeseen event, beyond the control of a party

impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO IV DA PRESCRIÇÃO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

CAPÍTULO V DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPÍTULO VI

that prevents it from taking the action.

(2) Once just cause has been recognized, the party shall take the action within the time limit granted to it by the INPI.

222. The calculation of the time periods excludes the first day but includes the day of the expiration.

223. The time periods begin to run only after the first working day after notification which shall be done by means of publication in the INPI official gazette.

224. When no specific stipulation is made in this Law, the time period for taking an action shall be 60 (sixty) days.

CHAPTER IV STATUTE OF LIMITATIONS

225. The statute of limitations on an action to remedy damages caused to an industrial property right is 5 (five) years.

CHAPTER V ACTS BY THE INPI

226. The acts by the INPI in administrative proceedings regarding industrial property become effective only upon publication in the appropriate official gazette, with the following exceptions:

I. those that does not expressly depend on a notification or publication requirement under the provisions of this Law;

II. administrative decisions, when notification is made by mail or information given to the interested party in the proceedings; and

III. internal opinions and instructions of which parties do not need to be informed.

CHAPTER VI

DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPÍTULO VII
DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

~~Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.~~

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231

CLASSIFICATIONS

227. Classifications with regard to the subjects of Titles I, II and III of this Law shall be established by the INPI whenever they have not been established in an international treaty or agreement in force in Brazil.

CHAPTER VII
FEES

228. Fees shall be charged for the services set forth in this Law, and the amounts of such fees and the form of collection shall be established by an act of the head of the public federal administration agency to which the INPI is attached.

TITLE VIII
TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS

229. The provisions of this Law shall apply to pending applications, except as regards patentability of substances, materials or products obtained by chemical means or processes, and alimentary or chemical-pharmaceutical substances, materials, mixtures or products, and medications of any kind, as well as the respective processes for obtaining or modifying them, which shall only be privileged under the conditions established in Articles 230 and 231.

desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001)

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea "c", da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou

230. An application for a patent, related to substances, materials or products obtained by chemical means or processes, and alimentary or chemical-pharmaceutical substances, materials,

produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

mixtures or products, and medications of any kind, as well as the respective processes for obtaining or modifying them, may be filed by a party who enjoys protection guaranteed by a treaty or convention in force in Brazil, in which case it is assured the date of the first patent application filed abroad, provided that its object has not been introduced on any market by direct initiative of the titleholder or by a third party with his consent, and that no serious and effective preparations to exploit the object of the application or of the patent have been made, in this country, by third parties.

(1) The filing must occur within a period of 1 (one) year from the date of publication of this Law, and must indicate the date of the first filing abroad.

(2) A patent application filed on the basis of this Article shall automatically be published, and any interested party may submit comments, within a period of 90 (ninety) days, as to whether it satisfies the provisions in the caput of this Article.

(3) When Articles 10 and 18 of this Law have been observed, and once the provisions established in this Article have been satisfied and the granting of the patent in the country where the first application was filed has been proven, the patent shall be granted in Brazil, just as it was granted in its country of origin.

(4) The patent granted on the basis of this Article is assured the period of protection remaining in the country where the first application was filed, calculated from the date of filing in Brazil and limited to the period established in Article 40, not applying the provisions of its Sole Paragraph.

(5) An applicant who has filed a patent application that is still pending, related to substances, materials or products obtained by chemical means or processes, and alimentary or chemical-pharmaceutical substances, materials, mixtures, or products, and medications of any kind, as well as the respective processes for obtaining or modifying them, may submit a new application within the time limit and under the conditions established in this Article, attaching proof of having abandoned the pending application.

(6) The provisions of this Law apply, where applicable, to the application filed and the

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em

patente granted on the basis of this Article

231. An application for a patent related to the subject matter dealt with in the preceding Article may be filed by a national or a person domiciled in this country, in which case it is assured the date of disclosure of the invention, provided that its object has not been introduced on any market by direct initiative of the titleholder or by a third party with his consent, and that no serious and effective preparations to exploit the object of the patent have been made, in this country, by third parties.

(1) The filing must occur within a period of 1 (one) year from the date of publication of this Law.

(2) The patent application filed on the basis of this Article shall be processed pursuant to this Law.

(3) The patent granted on the basis of this Article is assured the remainder of the 20 (twenty) year protection period calculated from the disclosure date of the invention, beginning on the filing date in Brazil.

(4) An applicant who has filed a patent application that is still pending, related to the subject matters dealt with in the preceding Article, may submit a new application, within the time limit and under the conditions established in this Article, attaching proof of having abandoned the pending application.

232. The production or use, under the provisions of the previous legislation, of substances, materials or products obtained by chemical means or processes, and alimentary or chemical-pharmaceutical substances, materials, mixtures, or products, and medications of any kind, as well as the respective processes for obtaining or modifying them, even if protected by a product or process patent in another country, under a treaty or convention in force in Brazil, may continue under the same conditions as prevailed prior to the approval of this Law.

(1) No retroactive or future charge of any amount for any reason shall be permitted with respect to products produced or processes employed in Brazil pursuant to this Article.

(2) Likewise, no charge shall be permitted

conformidade com este artigo.

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinzenal devida.

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111.

under the terms of the preceding Paragraph in the event that, during the period prior to the entry into force of this Law, significant investments have been made toward the exploitation of product or process referred to in this Article, even if protected by a product or process patent in another country.

233. Applications for registration of advertising phrases and signs and of declarations of notoriety shall be definitively dismissed, and the registrations and declaration shall remain in force for the remainder of the term, but cannot be extended.

234. The applicant is assured the guarantee of priority set forth in Article 7 of Law No. 5,772 of December 21, 1971, until the end of the time period in effect.

235. The time period in effect granted under Law No. 5,772 of December 21, 1971, is assured.

236. The application for an industrial model or design patent, filed while Law No. 5,772 of December 21, 1971, was in force, shall automatically be designated as application for registration of industrial design, and the publication already done shall be considered for all legal effects.

Sole Paragraph. or the adapted applications, the payments shall be taken into consideration for purposes of calculating the five-year remuneration owed.

237. The provisions of Article 111 shall not apply to the industrial model or design patent applications that were object of an examination in accordance with Law No. 5,772 of December 21, 1971.

Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma nela prevista.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas

238. Appeals filed while Law No. 5,772 of December 21, 1971, was in force shall be decided as set forth in that Law.

239. The Executive Power is empowered to promote the necessary changes in the INPI to ensure financial and administrative autonomy to that Autarky, which may:

I. contract technical and administrative personnel by means of public competition;

II. establish a salary scale for its employees, subject to approval by the Ministry to which the INPI is attached;

III. make decisions on the basic structure and internal regulations, which shall be approved by the Ministry to which the INPI is attached.

Sole Paragraph. Expenditures resulting from application of this Article shall be charged against the INPI own funds.

240. Article 2 of Law No. 5,648 of December 11, 1970, shall henceforth read as follows:

"2. The principal purpose of the INPI is to enforce, at the national level, rules regulating industrial property, taking into account its social, economic, legal and technical role, and to offer comments regarding the advisability of signing, ratifying and terminating conventions, treaties, accords, and agreements on industrial property."

241. The Judicial Power is hereby authorized to create special courts to settle issues involving intellectual property.

242. The Executive Power shall submit to the National Congress a bill of law intended to accomplish, whenever necessary, the harmonization of this Law with the industrial property policy adopted by the other countries that are members of MERCOSUL.

243. This Law enters into force on the date of its publication as regards the subject matters

nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da
Independência e 108º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
Francisco Dornelles
José Israel Vargas
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.
de 15.5.1996

regulated in Articles 230, 231, 232, and 239, and 1 (one) year after publication as regards the other Articles.

244. The Law No. 5,772 of December 21, 1971, Law No. 6,348 of July 7, 1976, Articles 187 to 196 of Decree-Law No. 2,848 of December 7, 1940, Articles 169 to 189 of Decree-Law No. 7,903 of August 27, 1945, and any other provisions contrary to this Law are to be repealed.

Brasília, May 14, 1996; 175th of the
Independence and 108th of the Republic.
Fernando Henrique Cardoso
Nelson A. Jobim
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
Francisco Dornelles
José Israel Vargas
Notice: The English version of this law is
provided only as a means of reference. It is noted
that the Portuguese version solely constitutes the
official one, for any use the reader may intend