

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2530
02 de Julho de 2019

Comunicados
Seção I



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 242, DE 27 DE JUNHO DE 2019

Assunto: Institui o Projeto-piloto PPH
PROSUL III.

O PRESIDENTE e a DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas nos artigos 17, inciso XI, e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, no inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução institui a Fase III, do Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH), acordado entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Brasil (INPI), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Chile (INAPI), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial da Argentina (INPI-AR), a Superintendência de Indústria e Comércio da República da Colômbia (SIC), o Instituto Equatoriano de Propriedade Intelectual (IEPI), o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual da República do Paraguai (DINAPI), o Instituto Nacional para a Defesa da Concorrência e Defesa da Propriedade Intelectual da República do Peru (INDECOPI), a Direção Nacional da Propriedade Industrial da República Oriental do Uruguai (NCPA), e o Registro Nacional da República da Costa Rica, denominado “Projeto Piloto PPH PROSUL III”.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - pedido de patente internacional: pedido de patente depositado segundo o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT);

II - Institutos de Patente do PROSUL: Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Brasil (INPI), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Chile (INAPI), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial da Argentina (INPI-AR), a Superintendência de Indústria e Comércio da República da Colômbia (SIC), o Instituto Equatoriano de Propriedade Intelectual (IEPI), o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual da República do Paraguai (DINAPI), o Instituto Nacional para a Defesa da Concorrência e Defesa da Propriedade Intelectual da República do Peru (INDECOPI), a Direção Nacional da Propriedade Industrial da República Oriental do Uruguai (NCPA), e o Registro Nacional da República da Costa Rica.

[Assinatura manuscrita]

III - processo de patente: processo administrativo, na esfera da INPI, destinado à proteção de direitos de propriedade industrial, mediante concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, desde a apresentação do pedido de patente ou, no caso de pedido internacional, sua comunicação ou remessa até o encerramento da instância administrativa;

IV - família de patente: conjunto de patentes e/ou pedidos de patente relacionados entre si diretamente pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional; e

V - matéria considerada patenteável: matéria que qualquer Instituto de Patente do PROSUL considerou que atende, pelo menos, aos requisitos de novidade, ato inventivo / atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 3º O processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:

I - estar depositado há, pelo menos, 18 (dezoito) meses ou com requerimento de publicação antecipada ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico;

III - não ter prioridade de tramitação concedida e publicada na RPI;

IV - não ter o exame técnico iniciado;

V - não haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário;

VI - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, o pedido de patente mais antigo foi depositado em qualquer Instituto de Patentes do PROSUL atuando como escritório nacional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO);

VII - pertencer a uma família de patentes na qual um Instituto de Patente do PROSUL, atuando como instituto nacional de patentes ou como Autoridade de Busca Internacional (ISA) ou com Autoridade de Exame Internacional Preliminar (IPEA), tenha examinado um pedido desta família, indicando claramente quais reivindicações atenderam aos critérios de novidade, ato / atividade inventiva e aplicação industrial; e

VIII - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável por qualquer Instituto de Patente do PROSUL para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido à traduções;

Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, o pedido original e todos os divididos devem ter requerimento para alguma modalidade de trâmite prioritário disponibilizada pelo INPI e, simultaneamente, devem atender aos requisitos para serem passíveis de priorização pela respectiva modalidade.

Art. 4º O requerimento de participação deve atender aos seguintes requisitos:

I - ser efetuado por qualquer depositante, de forma isolada ou conjunta, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente;

II - ser o único requerimento neste Projeto-piloto de qualquer depositante dentro do ciclo mensal, exceto no último mês do Projeto-piloto, quando não haverá limite no número de requerimentos por depositante.

III - ser realizado após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme a Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados pelo INPI.

IV - ser realizado por meio de formulário eletrônico;

V - apresentar, em anexo, os seguintes documentos:

a) cópia e tradução da folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do artigo 3º, inciso VI, desta Resolução;

b) cópia e tradução de documento comprobatório de que, pelo menos, um pedido de patente da mesma família atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Resolução;

c) cópia e tradução de documentos do estado da técnica não patentários, na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do Instituto de Patente do PROSUL citá-los;

d) pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto no artigo 3º, incisos V, desta Resolução, respeitando a legislação vigente referente à alteração de pedidos de patentes do INPI, ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto no inciso; e

e) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Resolução, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo PROSUL, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido considerado patenteável pelo PROSUL; e

VI - ser efetuado entre os dias 01/07/2019 e 31/06/2021;

§ 1º O ciclo mensal de que trata o inciso II do *caput* do artigo inicia-se no 1º dia do mês e finda no último dia do mês, não sendo admitida prorrogação.

§ 2º A retribuição prevista no inciso III do *caput* correspondente à taxa de avaliação do requerimento de participação.

§ 3º São aceitas cópias ou traduções de documentos em português, inglês ou espanhol.

Art. 5º Compete à DIRPA definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução e publicar sua decisão na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI).

§ 1º O Grupo de Exame Cooperativo é responsável pela identificação, análise, decisão e, com a devida fundamentação legal, publicação da decisão na RPI.

§ 2º O INPI priorizará os atos de expediente necessários para a avaliação do requerimento de trâmite prioritário.

§ 3º Caso o procurador do depositante não esteja devidamente qualificado, será feita uma única exigência a ser cumprida em até 60 (sessenta) dias, sob pena de não ser conhecida a petição.

§ 4º Se as condições formais estipuladas nesta Resolução, no artigo 3º, incisos I e II e parágrafo único, ou no artigo 4º, inciso V, não forem atendidas, ou caso seja constatada a necessidade de documentos adicionais durante a análise dos requerimentos de participação será feita uma única exigência a ser cumprida em até 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negado o trâmite prioritário.

§ 5º A decisão de que trata o *caput* do artigo não divulgará informação ou matéria do processo de patente decretada como segredo de justiça ou legalmente definida como sigilosa.

§ 6º Casos omissos são decididos pelo dirigente máximo da Diretoria responsável pelo trâmite de processos de patentes.

Art. 6º O Projeto-piloto PPH PROSUL III poderá receber até 200 (duzentos) requerimentos de participação, independentemente da concessão do trâmite prioritário, e se estenderá até o encerramento da instância administrativa de todos os processos de patente com prioridade concedida.

Parágrafo único. O preenchimento das vagas de que trata o *caput* deste artigo obedece à ordem da data do protocolo de requerimento de trâmite prioritário.

Art. 7º A concessão do trâmite prioritário implica priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Art. 8º O trâmite prioritário será cassado quando:

I - o processo de patente deixar de atender às condições estipuladas no artigo 3º, desta Resolução, por ação do requerente; ou

II - haja, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico.

Art. 9º Não são conhecidas as petições quando:

I - o processo estiver em desacordo com os incisos III, do artigo 3º, desta Resolução;

II - o requerimento for protocolizado em desacordo com os incisos I, II, III, IV ou VI do artigo 4º, desta Resolução; ou

III - o requerimento exceder o limite estipulado no artigo 6º, desta Resolução;

Art. 10. Não caberá recurso das decisões que negarem o trâmite prioritário do processo de patente, quando:

I - a decisão estiver fundamentada na ausência de documentação, incluindo a apresentação incompleta, inválida ou intempestiva de documentos; ou

II - não houver o atendimento, antes da análise do requerimento pela DIRPA, das condições previstas no artigo 3º, incisos I e II e parágrafo único, ou no artigo 4º, inciso V.

Art. 11. Aos requerimentos efetuados para participação nas fases anteriores do Projeto-piloto PPH PROSUL, aplica-se exclusivamente o disposto no Ato Normativo vigente na data do protocolo da petição (Ofício nº224/GM-MDIC, de 14 de dezembro de 2016; e Resolução INPI PR nº 229, de 29 de novembro de 2018).

Art. 12. Revoga-se a Resolução INPI PR nº 229, de 29 de novembro de 2018.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor no dia primeiro de julho de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019


CLAUDIO VILAR FURTADO
Presidente



LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE
Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 242, DE 27 DE JUNHO DE 2019

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

Tabela de Correspondência de Reivindicações		
Reivindicação requerida no INPI	Reivindicação considerada patenteável pelo Instituto do PROSUL	Comentário sobre a correspondência

